



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009349

du 3 août 2017

Opposant : **Abbott GmbH & Co. KG**
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Allemagne

Mandataire : **Arnold + Siedsma**
Postbus 71720
1008 DE Amsterdam
Pays-Bas

Marque invoquée : **Marque de l'Union européenne 3409786**

BRUFEN

contre

Défendeur : **BRUPHARMEXPORT SPRL**
Rue de la Grotte 14
1020 Bruxelles
Belgique

Mandataire : **CABINET BEDE S.A.**
Boulevard General Wahis 15
1030 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : **Enregistrement Benelux accéléré 943176**

BRUGEL

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 30 août 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale BRUGEL pour distinguer des produits en classe 5. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 943176 et a été publié le 4 septembre 2013.

2. Le 2 décembre 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur la marque de l'Union européenne 3409786, déposée le 23 octobre 2003 et enregistrée le 21 juillet 2005 pour des produits en classe 5 de la marque verbale BRUFEN.

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 signe 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 CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. Après introduction par l'opposant d'une demande de renouvellement pour le droit invoqué, l'opposition est recevable et les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 3 janvier 2014. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») y relatives. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 3 octobre 2014.

II. MOYENS DES PARTIES

8. 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 en question.

A. Arguments de l'opposant

9. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, l'opposant fait observer que les produits du défendeur sont identiques et similaires aux produits de l'opposant.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait valoir que les signes en cause sont composés de six lettres. Parmi ces lettres, les trois premières et la cinquième sont identiques (« BRU » et « E »). Quatre des six lettres sont par conséquent identiques. Les marques ne diffèrent que très peu, à savoir, au niveau des lettres « G » et « L ». L'élément « BRU » commun aux marques doit être considéré comme l'élément dominant, vu que l'élément ajouté du défendeur « GEL » est purement descriptif, selon l'opposant. L'élément « BRU » dominera donc l'impression d'ensemble au niveau visuel tout comme au niveau phonétique. En ce qui concerne la ressemblance phonétique, l'opposant explique que les deux marques sont très ressemblantes. Elles comptent toutes deux, deux syllabes, la première étant accentuée. La longueur et l'intonation sont ressemblantes. Conceptuellement, les marques n'ont pas de signification (mis à part l'élément GEL du défendeur). L'opposant renvoie à quelques affaires de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») pour étayer ses arguments.

11. Dans le cas présent, c'est le premier élément qui attirera le plus l'attention et sera retenu, d'après l'opposant. Etant confronté à la marque du défendeur, il est très certainement probable que le public pertinent va croire qu'il s'agit d'un produit provenant de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

12. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens.

13. Suite à la demande du défendeur, l'opposant a introduit des preuves d'usage.

B. Réaction du défendeur

14. Après un court résumé des faits, le défendeur analyse les preuves d'usage qui ont été déposées par l'opposant. Il est d'avis que l'opposant a failli à son devoir de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure durant la période concernée. Le défendeur demande donc à l'Office de constater qu'il n'y a pas lieu d'évaluer un éventuel risque de confusion entre la marque antérieure et le signe contesté. Néanmoins, si l'Office venait à considérer que les documents fournis par l'opposant suffisent à prouver un usage sérieux de la marque antérieure, le défendeur demande de bien vouloir considérer ce qui suit.

15. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait remarquer que la marque et le signe sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Visuellement, même si les marques en cause partagent le même élément « BRU », la fin de chacune d'elles est notablement différente. D'un point de vue phonétique, les signes sont composés chacun de deux syllabes. Le défendeur ne conteste pas que la première syllabe est identique. Toutefois, les secondes syllabes diffèrent au niveau du son et de la prononciation. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure n'a aucune signification particulière pour le public concerné. Bien que la marque antérieure soit tout à fait fantaisiste, l'élément « FEN » renvoie tout de même à la notion d'ibuprofène, célèbre anti-inflammatoire. BRUFEN côtoie ainsi les autres marques telles que Nurofen, Upfen, Algifen, Solufen, Spedifen qui sont utilisées pour des produits anti-inflammatoires. De même le signe contesté BRUGEL est tout aussi fantaisiste, même si elle contient l'élément GEL. Pour le défendeur, l'élément BRU fait référence à Bruxelles. Par conséquent, la marque BRUFEN et le signe BRUGEL sont également différents sur le

plan conceptuel. A titre d'exemple, le défendeur renvoie à des décisions de l'EUIPO dans lesquelles deux marques ayant le même préfixe étaient différentes visuellement, phonétiquement et conceptuellement.

16. En ce qui concerne la comparaison des produits, le défendeur ne conteste pas que les produits concernés par le signe contesté sont pour une partie identiques et pour l'autre similaires à ceux désignés par la marque antérieure.

17. Quant au public concerné, le défendeur fait observer, en faisant référence à une décision de la chambre de recours de l'EUIPO, que les produits concernés sont des produits compris en classe 5, notamment des produits touchant à la santé humaine et/ou animale. Le public pertinent sera donc composé d'un côté de professionnels de la santé dont l'attention sera par définition plus élevée et d'un autre côté du consommateur dont l'attention sera, tantôt moyenne (pour des produits courants), tantôt élevée (concernant des produits plus spécifiques à la santé humaine et/ou animale).

18. Sur base de ce qui précède le défendeur conclut que la comparaison des signes concernés a suffisamment démontré que visuellement, phonétiquement et conceptuellement, lesdits signes ne sont pas similaires, de sorte qu'il ne peut y avoir de risque de confusion et ce, même si les produits sont identiques ou similaires. C'est pourquoi le défendeur demande à l'Office de déclarer la présente opposition non fondée, de confirmer par conséquent l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits mentionnés en classe 5 et de déclarer que les dépens sont à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

19. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

20. Le dépôt contesté a été publié le 4 septembre 2013. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 4 septembre 2008 au 4 septembre 2013.

21. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 4 septembre 2008, la demande de preuves d'usage pour ce droit est fondée.

22. *« Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue*

et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux » (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

23. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004 et arrêt Sonia Rykiel, déjà cité).

24. Le droit invoqué soumis à l'obligation d'usage est une marque européenne (anciennement appelée « marque communautaire »), dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RME »)¹.

25. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJUE a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté » (actuellement « dans l'Union »), la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

26. Conformément à la règle 1.29 RE, les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

27. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

1. A titre général :

- a. Chiffre d'affaires résultant de la vente des produits BRUFEN en Europe pour les années 2008 à 2011.
- b. Extrait de « Pharma-in-use », une base de données de noms pharmaceutiques, présentant le résultat d'une recherche pour le nom « BRUFEN » dans 26 d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,

¹ Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Le premier alinéa de l'article 15 n'a pas changé, sauf le remplacement des termes « Marque communautaire » et « Communauté » par « marque de l'Union Européenne » et « Union ».

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) datant de 2014.

2. Documents concernant les Pays-Bas :
 - a. Deux factures, l'une de 2009 et l'autre de 2014, concernant la vente des produits de la marque BRUFEN.
 - b. Copies et épreuves de notices pour des produits antidouleurs et anti-inflammatoires de la marque BRUFEN.
 - c. Exemples d'épreuves d'emballages pour des produits BRUFEN.
 - d. Copie d'un extrait d'une prescription pour « BRUFEN Bruis granulaat à 600 mg » sans date.
3. Documents concernant la Belgique et le Luxembourg :
 - a. Exemples de matériel promotionnel, ainsi que d'épreuves de matériel promotionnel pour des produits anti-inflammatoires et antidouleurs de la marque BRUFEN.
 - b. Copies de notices pour des produits antidouleurs et anti-inflammatoires de la marque BRUFEN.
 - c. Listes de prix de l'opposant pour la Belgique et le Luxembourg du 1 novembre 2012 pour, entre autres, plusieurs produits de la marque BRUFEN.
4. Documents concernant l'Italie :
 - a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits anti-inflammatoires et antidouleurs de la marque BRUFEN.
 - b. Notices pour des produits de la marque BRUFEN.
 - c. Publications officielles dans la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » relatives au produit « BRUFEN » du 9 décembre 2008, 22 février 2008 et 17 février 2007.
5. Documents concernant la Grèce :
 - a. Factures (douze) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont onze datent de la période pertinente.
 - b. Copies et épreuves de notices pour des produits de la marque BRUFEN.
 - c. Epreuves d'emballages pour des produits de la marque BRUFEN.
 - d. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs de la marque BRUFEN.
6. Documents concernant la République tchèque :
 - a. Factures (huit) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont six datent de la période pertinente.
7. Documents concernant la Slovaquie :
 - a. Factures (six) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont quatre datent de la période pertinente.
8. Documents concernant la Pologne :
 - a. Epreuves d'emballages pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - b. Copies des notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - c. Quatre factures concernant la vente des produits BRUFEN datant de la période pertinente.
9. Documents concernant le Portugal :
 - a. Copies des notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - b. Exemples de matériel promotionnel pour des produits portant la marque BRUFEN.

- c. Deux certificats d'analyse pour des produits BRUFEN datant de 2013.
 - d. Cinq factures concernant la vente des produits portant la marque BRUFEN datant en dehors de la période pertinente.
10. Documents concernant les Républiques Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) :
 - a. Autorisations de mise sur le marché de produits BRUFEN (quatre) dont trois datent de la période pertinente.
 - b. Epreuves d'emballages pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - c. Epreuve d'une notice pour un produit portant la marque BRUFEN.
 - d. Exemples de matériel promotionnel pour des produits de la marque BRUFEN
11. Documents concernant la Bulgarie :
 - a. Copies d'emballages et de notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - b. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs portant la marque BRUFEN.
12. Documents concernant la France :
 - a. Exemple d'une épreuve d'emballage pour un produit portant la marque BRUFEN.
 - b. Factures (neuf) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont huit datent de la période pertinente.
 - c. Exemple d'une notice pour un produit anti-inflammatoire portant la marque BRUFEN.
 - d. Deux listes de prix de l'opposant dont une date de 2012 et l'autre de 2013 pour entre autres des produits portant la marque BRUFEN.
13. Documents concernant la Slovénie :
 - a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits portant la marque BRUFEN.
14. Documents concernant la Hongrie :
 - a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs portant la marque BRUFEN.
15. Documents concernant la Croatie :
 - a. Exemples d'épreuves d'emballage pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - b. Copies de notices pour des produits de la marque BRUFEN.
 - c. Factures (six) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont quatre datent de la période pertinente.
16. Documents concernant le Danemark :
 - a. Exemples d'épreuves d'emballage pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - b. Copies de notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
 - c. Extrait du site web www.medicinpriser.dk de 2014 faisant référence à différents produits portant la marque BRUFEN.
28. L'Office considère d'abord que le public pertinent pour les produits en classe 5 de l'opposant sont tous les consommateurs de l'Union européenne. Ce marché des produits en question n'est pas territorialement limité.
29. L'opposant produit comme pièce 1.a. un récapitulatif de ses chiffres d'affaires pour les années 2008 jusqu'à 2011 et une partie de l'année 2012. Ces chiffres concernent la vente des produits BRUFEN pour 20 pays d'Europe. Pendant ces années l'opposant a réalisé au total un chiffre d'affaire de 487.164.000 USD. L'Office considère que ce récapitulatif peut servir à étayer le contenu des autres

pièces fournies démontrant l'usage sérieux du droit invoqué BRUFEN pendant la période pertinente dans l'Union européenne.

30. La pièce 1.b. de l'opposant présente les résultats d'une recherche effectuée le 7 avril 2014 dans la base de données « Pharma-in-use » pour la marque BRUFEN en 26 pays d'Europe. Ces résultats donnent des informations concernant la commercialisation de 57 produits BRUFEN en ces pays. Il est mentionné pour chaque produit, entre autres, le nom spécifique du produit, le pays concerné, une description code, un chiffre des ventes et l'année des dernières ventes enregistrées. L'Office établit que la description code pour ces produits fait référence à, soit des anti-rhumatismaux, soit des analgésiques non-narcotiques, soit des antipyrétiques. En ce qui concerne l'année des dernières ventes enregistrées, il y a 5 produits pour lesquels les dernières ventes enregistrées ont eu lieu en 2008 ou avant. Pour le reste des produits ces dernières ventes ont eu lieu entre 2009 et 2013 et donc pendant la période pertinente. De plus, l'Office observe que le chiffre des vente de 49 produits dépasse les 10.000 USD. Bien que la recherche dans cette base de données date du 7 avril 2014 et soit donc postérieure à la période pertinente, l'Office estime que cette pièce peut étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. En effet, conformément à la jurisprudence de la CJUE, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, ordonnance La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004). Considérant que cette pièce fait clairement état de la commercialisation des produits de la marque antérieure BRUFEN dans l'Union européenne pendant la période pertinente, elle peut bien soutenir le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente, comme par exemple les chiffres d'affaires (pièce 1.a.).

31. Le seul fait que ces pièces 1.a. et 1.b. émanent de l'opposant ne suffit pas à leur ôter toute valeur probante, comme le défendeur argumente. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (TUE, arrêt Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). A sa lecture, l'Office estime que les pièces fournies sont accompagnées d'autres éléments probants démontrant la commercialisation de produits revêtus de la marque « BRUFEN » dans l'Union européenne pendant la période pertinente. Ces pièces peuvent donc servir à démontrer l'usage sérieux du droit invoqué sur ce territoire.

32. L'opposant produit aussi 38 factures attestant la vente de produits portant la marque antérieure BRUFEN dans l'Union européenne pendant la période pertinente (voir les pièces 2.a., 5.a, 6.a., 7.a, 8.c., 12.b. et 15.c.). 32 factures mentionnent des montants entre 1.000 euros et 200.000 euros. Le défendeur fait valoir que les quantités de produits mentionnées sur ces factures pertinentes sont très faibles. Par contre, l'Office considère qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton et Sonia Sonia Rykiel). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore, à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit). L'Office estime

que, globalement, ces factures pertinentes prouvent un usage effectif et suffisant dans l'Union européenne de la marque antérieure.

33. De plus, l'opposant introduit des listes de prix datant de la période pertinente pour la Belgique, le Luxembourg et la France (pièces 3.c. et 12.d.). Ces listes mentionnent des prix pour des produits portant la marque BRUFEN. Elles établissent par définition des prix de vente imposés aux distributeurs par le fabricant, ici l'opposant, et concernent donc la distribution sur le marché des produits portant la marque BRUFEN dans les pays concernés. Pour ces raisons, l'Office considère que ces listes peuvent servir à établir l'usage sérieux de la marque antérieure sur le marché de l'Union européenne.

34. L'opposant produit aussi plusieurs exemples d'épreuves d'emballage, des copies du matériel promotionnel ainsi que des copies de notices pour treize pays en Europe (voir pièces 2 à 5 et 8 à 16). L'Office établit, sur base des indications verbales ainsi que des pictogrammes, que la plupart de ces documents concernent des produits antidouleurs et anti-inflammatoires portant la marque BRUFEN. La plupart de ces documents ne portent pas d'indication sur le lieu, ni sur la durée de l'usage. Le fait que certaines pièces ne datent pas de période pertinente ou ne soient pas datées n'implique pas nécessairement qu'elles seront écartées par l'Office. Même si une pièce porte une date postérieure à une date déterminée, il peut arriver, en effet, que l'on puisse en tirer des conclusions sur une situation antérieure à cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008). En outre, ces pièces peuvent étayer les autres éléments probants présentés (TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004). L'Office tient à souligner qu'il appréciera toujours au cas par cas la totalité des pièces introduites pour déterminer l'existence d'un usage normal. Par conséquent, en analysant conjointement ces documents, les chiffres d'affaires (pièce 1.a.), les résultats de la recherche dans la base de données « Pharma-in-use » (pièce 1.b.) et les factures pertinentes (voir point 32), l'Office estime, que les épreuves d'emballage, les copies de matériel promotionnel et les copies de notices doivent être prises en considération ici vu qu'elles peuvent étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. La raison en est que ces épreuves et copies permettent de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

35. En ce qui concerne les publications officielles dans la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » relatives au produit « BRUFEN » (pièce 4.c.), les certificats d'analyse pour des produits portant la marque BRUFEN (pièce 9.c.) et les autorisations de mise sur le marché pour des produits BRUFEN (pièce 10.a.), l'Office considère que seule une partie de ces pièces date de la période pertinente. Bien que ces pièces fassent référence au signe BRUFEN, elles ne contiennent aucune information sur l'exploitation commerciale des produits portant la marque antérieure BRUFEN et donc sur l'usage réel et effectif du droit invoqué sur le marché de l'Union européenne. Pour ces raisons, l'Office considère qu'elles ne peuvent pas servir à démontrer l'usage du droit invoqué.

36. L'Office établit qu'une partie des pièces introduites sont rédigées en différentes langues européennes autres que les langues officielles au Benelux. Néanmoins il doit être observé que les pièces qui servent à étayer des arguments ou à prouver l'usage d'une marque peuvent être introduites dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites (règle 1.24 RE). En l'espèce, l'Office considère que les factures, le matériel promotionnel

ainsi que les notices et les exemples d'emballage sont, par leur nature, identifiables en tant que tels et qu'ils peuvent donc être pris en considération ici.

Conclusion

37. L'Office observe sur base de l'ensemble des pièces introduites que l'usage sérieux du droit invoqué durant la période pertinente dans l'Union européenne a été prouvé pour les produits suivants : produits antidouleurs et anti-inflammatoires. Ces produits ne sont pas expressément mentionnés dans la liste du droit invoqué, mais ils relèvent de l'indication plus générale « produits pharmaceutiques » en classe 5 de cette marque.

38. Pour les autres produits sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. En vertu de la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE la décision doit donc être basée uniquement sur les produits pour lesquels l'usage a été prouvé.

A.2. Risque de confusion

39. 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.

40. 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* ».

41. 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 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 ; 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

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

43. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques 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.

44. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
BRUFEN	BRUGEL

Comparaison conceptuelle

45. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins qu'en percevant un signe verbal, il le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêts Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; Aturion, 1-146/06, 13 février 2008 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008).

46. En ce qui concerne le signe contesté, l'Office considère que l'élément BRU n'a pas de signification précise. Contrairement à ce que le défendeur prétend, l'Office considère que le public ne percevra pas une référence à la ville de Bruxelles dans l'élément BRU (voir point 15). L'élément GEL sera perçu par le public comme une référence à un masse de nature colloïdale homogène, translucide et de consistance molle, entrant dans la composition de certains produits cosmétiques et d'hygiène ou utilisée comme excipient pour les préparations médicamenteuses.² Néanmoins, l'Office considère que le signe contesté dans son ensemble, BRUGEL, n'a pas de signification pour le public.

47. Le droit invoqué n'a pas de signification non plus, vu que ni l'ensemble du signe, ni les éléments BRU et FEN n'ont de signification précise. Le défendeur argumente encore que l'élément « FEN » renvoie à la notion d'ibuprofène, un produit anti-inflammatoire (voir point 15). L'Office ne partage pas cet argument qui n'a d'ailleurs pas été démontré.

48. Vu ce qui précède, une comparaison conceptuelle des signes en conflit n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

49. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de six lettres, BRUFEN. Le signe contesté est une marque verbale composée également d'un mot de six lettres, BRUGEL.

² <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gel/36425?q=gel#36376>.

50. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). L'Office observe que les trois premières lettres du droit invoqué et du signe contesté, BRU, sont identiques, ainsi que leur avant-dernière lettre, E. Les signes ont également une longueur identiques. Ils se distinguent par leur quatrième lettre, ainsi que par leur terminaison.

51. L'Office conclut que les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

52. Le droit invoqué sera prononcé en deux syllabes comme BRU-FEN. Le signe contesté sera prononcé également en deux syllabes comme BRU-GEL.

53. L'Office considère que sur le plan phonétique, le consommateur attache également plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, déjà cité). La prononciation des signes se ressemble par la prononciation identique de leur première syllabe, BRU. De plus, les signes en question étant tous les deux composés de deux syllabes, leur longueur, rythme et cadence se ressemblent. La prononciation de la deuxième syllabe de signes en conflit est différente.

54. Phonétiquement, les signes contestés se ressemblent dans un certain degré.

Conclusion

55. Une comparaison conceptuelle des signes n'est pas pertinente. Visuellement et phonétiquement, les signes en conflit se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison des produits

56. Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

57. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits pour lesquels l'usage a été prouvé, ou tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

58. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 5 Produits antidouleurs et anti-inflammatoires.	Cl 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

	emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
--	---

59. Les parties sont d'accord sur le fait que les produits du signe contesté sont identiques voire similaires aux produits du droit invoqué (voir points 9 et 16). Vu que l'identité, respectivement la similarité des produits sont admises in confesso, l'Office ne procédera plus à la comparaison de ces produits.

A.2. Appréciation globale

60. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des signes jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

61. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle 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 ressemblance entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

62. 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 (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). Dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les produits en classe 5, il ressort de la jurisprudence que le degré d'attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sur prescription ou non. En particulier, les professionnels de la santé ont un niveau d'attention élevé lorsqu'ils prescrivent de tels produits pharmaceutiques. S'agissant des non-professionnels, ils font preuve également d'un degré supérieur d'attention, que ces produits soient vendus ou non sans prescription, étant donné que lesdits produits affectent leur état de santé (arrêts TUE, Tolposan, T-331/09, 15 décembre 2010; TUE, Zydus, T-288/08, 15 mars 2012). Par conséquent, il y a lieu de considérer le niveau d'attention du public pertinent comme étant élevé vis-à-vis de ces produits.

63. Il convient de relever que 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 (voir arrêt Canon, déjà cité). Comme la marque invoquée n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, elle dispose d'un caractère distinctif normal.

64. Visuellement et phonétiquement, les signes se ressemblent dans un certain degré. Conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente. Les produits du défendeur sont identiques, soit similaires aux produits de l'opposant. Dans ces circonstances, l'Office est d'avis que le public pertinent, même doté d'un niveau d'attention élevé, peut croire que les produits du défendeur, étant

considérés identiques et similaires à ceux de l'opposant, sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement.

B. Autres facteurs

65. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais de la procédure (voir point 12). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

66. En ce qui concerne le renvoi des parties à la jurisprudence d'autres instances nationales ou européennes (voir points 10 et 15), l'Office rappelle que dans le cadre de la procédure d'opposition, il prend ses décisions sur base de la réglementation en vigueur au Benelux exclusivement. Ni sa propre pratique décisionnelle antérieure, ni celle d'autres instances nationales ou européennes ne lient l'Office (voir OBPI, décision d'opposition ZOE, 2001789, 28 juillet 2009 ; également par analogie : TUE, arrêt CURON, T-353/04, 3 mai 2007).

C. Conclusion

67. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

68. L'opposition portant le numéro 2009349 est justifiée.

69. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 943176 est radié

70. 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 et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

71. La Haye, le 3 août 2017

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Ingvild van Os