



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**

**DECISION en matière d'OPPOSITION**

**N° 2009353**

**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 945345**

**БРЮГЕЛЬ**

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 7 octobre 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque semi-figurative

**БРЮГЕЛЬ**

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 945345 et a été publié le 16 octobre 2013.

2. Le 5 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<sup>er</sup>, sous a CBPI.

6. La langue de la procédure est le français.

### B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 18 décembre 2013. 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 7 octobre 2014.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. 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 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 une comparaison entre la marque invoquée BRUFEN et le signe contesté BRUGEL (en caractères cyrilliques). Il 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 commun aux marques « BRU » doit être considéré comme l'élément dominant, vu que l'élément ajouté du défendeur « GEL » est purement descriptif, selon l'opposant. Le public va dans ce cas-ci percevoir l'élément « GEL » comme étant descriptif. 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 distinctif 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 est question d'un produit originaire 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 petit 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 sur le territoire du Benelux durant la période concernée. En effet, aucune des pièces déposées n'est pas à même d'indiquer l'importance ni la durée de l'usage qui est fait de la marque antérieure. 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 la marque demandée. 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 référence à la thèse de l'opposant selon laquelle l'analyse du signe contesté devrait porter sur sa version translittérée en caractères latins. Le défendeur est d'avis que cette spéculation doit manifestement être rejetée.

Comme toute autre marque, le signe **БРЮГЕЛЬ** a vocation à être enregistré (et de fait, être utilisé) tel qu'il a été déposé, conformément au droit des marques. Le signe « BRUGEL » en caractères latins relève d'un tout autre débat, d'après le défendeur. Seul le signe demandé tel que déposé doit être pris en compte.

16. Visuellement, la marque et le signe diffèrent. Ils ont seulement une seule lettre en commun, les autres lettres sont différentes. Phonétiquement, le signe contesté étant écrit en caractères cyrilliques, un alphabet qui n'est pas utilisé au Benelux, le public Benelux ne pourra pas le lire. Par conséquent, les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique. Comme le signe contesté en caractères cyrilliques n'a aucune signification pour le consommateur Benelux, les signes en question sont différents sur le plan conceptuel.

17. Dans l'hypothèse où l'Office estime que le signe contesté doit être considéré sous la forme (translittérée) « BRUGEL », le défendeur fait remarquer que la marque et le signe restent toujours différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Visuellement, même si les marques en cause partageaient le même élément « BRU », la fin de chacune d'elles serait notablement différente. D'un point de vue phonétique, les signes sont composés chacune de deux syllabes. Le défendeur ne conteste pas que la première syllabe serait identique. Toutefois, les secondes syllabes diffèreraient 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 ibuprofène, nom d'un célèbre anti-inflammatoire. BRUFEN côtoie ainsi les autres marques telles que Nurofen, Upfen, Algifen, Solufen, Spedifen qui désignent 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.

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

19. 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 où 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).

20. Sur base de ce qui précède le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion entre la marque invoquée et le signe contesté. C'est pourquoi le défendeur demande à l'Office de déclarer la présente opposition non fondée et 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. Risque de confusion

21. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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.

22. 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* ».

23. 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**

24. 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).

25. 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.

26. 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, Matratzen, T-6/01, 23 octobre 2002 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

27. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
BRUFEN	<b>БРЮГЕЛЬ</b>

*Comparaison visuelle*

28. Le droit invoqué est une marque verbale qui est composée du mot BRUFEN de six lettres. L'enregistrement contesté est une marque semi-figurative composée d'un mot de sept lettres tirées de l'alphabet cyrillique.

29. Concernant la comparaison des signes, le public Benelux, non familiarisé avec l'alphabet cyrillique, peut reconnaître les lettres latines « P », « E » et « b » dans le signe contesté.

30. Bien que le public pertinent puisse établir que la marque et le signe partagent la même cinquième lettre « E », l'Office est d'avis que les signes concernés sont visuellement différents. La seule ressemblance d'une lettre est insuffisant pour contrebalancer les nombreuses différences existant entre les signes contestés. Les caractères typiquement cyrilliques, Б Ю Г et Л, de l'enregistrement accéléré, sautent immédiatement aux yeux du public pertinent et rendent l'impression d'ensemble du signe tout à fait différente de celle de la marque invoquée.

31. L'Office conclut que les signes ne présentent pas de ressemblance sur le plan visuel.

*Comparaison phonétique*

32. Etant donné que le public Benelux, dans sa grande majorité ne connaît pas l'alphabet cyrillique, l'Office estime que, soit ce public ne se référera pas phonétiquement au signe, soit axera sa prononciation du signe contesté principalement sur les lettres qui sont identiques ou similaires à celles de l'alphabet latin, en l'espèce P...E...b.

33. Le droit invoqué sera prononcé en deux syllabes comme BRU-FEN.

34. La prononciation des signes ne se ressemblent pas. L'Office en conclut qu'il n'y a pas de ressemblance phonétique entre les signes contestés.

*Comparaison conceptuelle*

35. L'Office estime que ni la marque invoquée prise dans son ensemble, ni le signe contesté n'ont de signification précise pour le public.

36. Les signes n'ayant pas de signification claire pour le public pertinent au Benelux, une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

*Conclusion*

37. Les signes ne se ressemblent ni visuellement, ni phonétiquement. La comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

38. L'Office considère qu'il n'existe pas de ressemblance entre les signes en conflit.

**Comparaison des produits**

39. 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.

40. A titre d'information, les produits du droit invoqué et ceux contre lesquels l'opposition est dirigée sont repris ci-dessous.

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
Cl 5 Produits pharmaceutiques.	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.

**B. Conclusion**

41. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'en l'absence de ressemblance 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).

42. De même, l'Office ne procédera pas à l'examen des preuves d'usage du droit invoqué. En effet, un tel examen ne peut, en l'espèce, avoir d'influence sur le résultat final de la procédure.

**IV. CONSÉQUENCE**

43. L'opposition portant le numéro 2009353 n'est pas justifiée.

44. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 945345 reste enregistré.

45. 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 RE. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 3 août 2017

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard