

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2009938

du 03 mars 2016

Opposant : **Mundipharma AG**
St. Alban-Rheinweg 74
4020 Bâle
Suisse

Mandataire : **DE CLERCQ & PARTNERS**
Edgard Gevaertdreef 10a
9830 Sint-Martens-Latem
Belgique

Marque invoquée : enregistrement européen 3550068



contre

Défendeur : **Multipar, société coopérative à responsabilité limitée**
Route de Lennik 900
1070 Anderlecht
Belgique


Mandataire : **NautaDutilh SPRL**
Chaussée de La Hulpe 120
1000 Bruxelles
Belgique

Marque contestée : dépôt Benelux 1287986




I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 15 avril 2014, le défendeur a introduit une demande d'enregistrement de la marque semi-figurative  pour distinguer des produits et services en classes 3, 5, 10, 35 et 44. Le dépôt a été mis en examen sous le numéro 1287986 et publié en date du 18 avril 2014.

2. Le 10 juin 2014, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt.

L'opposition est basée sur la marque semi-figurative antérieure  (enregistrement européen 3550068), déposée le 18 novembre 2003 et enregistrée le 6 novembre 2012 pour des produits et services en classes 1, 3, 5, 16, 35, 38, 41 et 42.

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 du signe contesté et basée sur tous les produits et services du droit invoqué.

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 24 juin 2014, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.

8. A la suite d'une demande de suspension, la phase contradictoire de la procédure a débuté le 25 décembre 2014. Le 31 décembre 2014, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 28 février 2015 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces. Conformément à la règle 3.9 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), le délai du 28 février 2015 expirant un samedi, jour de fermeture de l'Office, s'est vu automatiquement prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit en l'espèce, le 2 mars 2015.

9. Le 19 février 2015, l'opposant a introduit des arguments étayant l'opposition. Ceux-ci ont été envoyés par l'Office au défendeur le 3 mars 2015, un délai jusqu'au 3 mai 2015 inclus étant imparti au défendeur pour y répondre.

10. Le 30 avril 2015, le défendeur a réagi. Cette réaction a été transmise à l'opposant le 11 mai 2015.

11. Le 19 mai 2015, le mandataire NautaDutilh SPRL a demandé d'être constitué comme mandataire pour le défendeur, ce qui a été communiqué aux parties le 20 mai 2015.

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

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

II. MOYENS DES PARTIES

14. 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

15. Concernant la comparaison visuelle, l'opposant remarque que l'élément verbal a un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif. Il estime que les éléments verbaux « mundipharma » et « multipharma » sont dominants dans les marques respectives et que l'adjonction des éléments figuratifs n'est pas assez dominante pour atténuer la ressemblance visuelle. Pour soutenir cette conclusion, l'opposant renvoie à plusieurs décisions antérieures de l'Office.

16. Dans le cas précis, l'opposant fait remarquer que le signe contesté reprend le suffixe « ipharma » à l'identique. Il conclut que l'impression d'ensemble des signes est fortement ressemblante.

17. Vu la grande ressemblance sur le plan visuel, l'opposant estime que la prononciation des signes sera également très similaire. Selon lui, les signes sont presque identiques sur le plan phonétique.

18. Selon l'opposant, les éléments verbaux des signes seront prononcés à l'anglaise. Il en conclut que pour une partie, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.

19. Concernant la comparaison des produits et services, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou similaires.

20. La liste des produits est identique, selon l'opposant. Pour démontrer que les produits des classes 3 et 5 de la marque invoquée sont complémentaires aux services en classe 44 du droit contesté, l'opposant renvoie à une décision antérieure de l'Office et de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après : « OHMI »).

21. En conclusion, l'opposant considère que les signes se ressemblent fortement. Il renvoie à une décision antérieure de l'OHMI dans une procédure d'opposition entre les mêmes parties.

22. Pour cette raison, il demande à l'Office de déclarer l'opposition justifiée, de refuser l'enregistrement du dépôt contesté pour tous les produits et services concernés et de charger le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur fait remarquer en premier lieu que le niveau d'attention des consommateurs finaux est élevé, voir particulièrement élevé, puisque les produits et services sont liés à l'état de santé.

24. Selon le défendeur, les éléments verbaux et figuratifs détiennent une place équivalente dans le droit invoqué. Il renvoie à plusieurs décisions du Tribunal européen pour soutenir sa thèse. Il en est de même, selon le défendeur, en ce qui concerne les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté.

25. Du point de vue visuel, les marques sont différentes selon le défendeur : aucun des éléments figuratifs du droit invoqué n'est repris dans le signe contesté. En ce qui concerne les éléments verbaux, les lettres du droit invoqué sont toutes écrites en minuscules tandis que le signe contesté en comprend cinq écrites en majuscules. Enfin, les couleurs diffèrent. Les seuls éléments de similitude, selon le défendeur, sont les deux premières lettres « MU », la troisième lettre « I » et les six dernières lettres « PHARMA ». Ceci n'est selon lui pas suffisant pour conclure à une forte similitude visuelle. Pour soutenir cet argument, le défendeur renvoie à plusieurs décisions de l'Office ainsi que de l'OHMI. De plus, il fait remarquer que la décision antérieure de l'Office à laquelle l'opposant réfère concernant l'opposition contre la marque RAGSTAR, n'est pas pertinente en l'espèce.

26. Le défendeur conteste l'existence d'une identité conceptuelle. Il estime que les concepts « multi » et « mundi » sont totalement différents, signifiant respectivement « nombreux ; multiplicité » et « monde ». Vu l'élément « pharma », les signes font référence au concept de « pharmacie ». Cependant, le défendeur estime que ceci n'est pas suffisant pour considérer les marques comme similaires du point de vue conceptuel. Pour soutenir cet argument, le défendeur renvoie à plusieurs décisions de l'OHMI et du Tribunal européen.

27. Sur le plan phonétique, il n'existe qu'un faible degré de similitude, estime le défendeur, puisque les éléments « multi » et « mundi » ne se prononcent pas de la même manière. Pour soutenir cet argument, le défendeur renvoie à plusieurs décisions de l'Office ainsi que de l'OHMI. De plus, il fait remarquer que la décision antérieure de l'Office à laquelle l'opposant réfère concernant l'opposition de la marque RAGSTAR, n'est pas pertinente en l'espèce.

28. Le défendeur conclut que les marques ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel, et ont une similitude auditive faible.

29. Concernant la comparaison des produits et services, le défendeur estime qu'ils sont identiques ou similaires.

30. Le défendeur conclut que l'opposant n'a pas tenu compte de l'impression d'ensemble des signes en affirmant qu'il existe un risque de confusion entre eux. Il estime qu'il existe d'importantes différences entre les signes des points de vue visuel et conceptuel de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion. Selon lui, la légère similitude auditive ne suffit pas pour établir un risque de confusion. Il

renvoie à plusieurs décisions du Tribunal européen, de l'Office ainsi que de l'OHMI pour étayer ses arguments.

31. Le défendeur fait remarquer que l'opposant n'invoque pas un caractère distinctif particulièrement fort de sa marque. De plus, sa marque n'étant enregistrée que depuis 2012, elle n'est pas encore utilisée au Benelux et n'est donc pas connue du public. En revanche, le défendeur possède un des réseaux de pharmacies les plus importants au Benelux où il exploite près de 250 enseignes pharmaceutiques sous le nom commercial et la marque « multipharma ». Il fait remarquer que le groupe Multipar est également le titulaire d'une marque semi-figurative « multipharma » depuis près de 20 ans pour des produits et services similaires.

32. Vu ce qui précède, le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion, surtout compte tenu du degré d'attention élevé. Il demande à l'Office de rejeter l'opposition, de procéder à l'enregistrement du signe contesté et de condamner l'opposant aux dépens.

III. DECISION

A. Risque de confusion

33. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1, 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.

34. 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* ».

35. 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 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 produits et services

36. 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, précité).

37. Lors de la comparaison des produits et services du droit invoqué avec les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont pris en considération les produits et services tels que formulés au registre, ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque.

38. Les produits et services à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur : | Opposition dirigée contre : |
|--|---|
| <p>Cl 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture; résines artificielles non traitées, matières plastiques non traitées; engrais; préparations pour l'extinction des incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.</p> | |
| <p>Cl 3 Lotions capillaires, savons.</p> | <p>Cl 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.</p> |
| <p>Cl 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants et détergents (détergents); produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits chimiques, y compris ceux à base de substances biologiques pour traiter les carences des plantes, régulateurs de croissance.</p> | <p>Cl 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.</p> |
| | <p>Cl 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.</p> |
| <p>Cl 16 Papier, carton et produits en ces matières compris dans cette classe; produits de l'imprimerie; magazines (périodiques); photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; petites brosses,</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; étiquettes, imprimés publicitaires.</p> | |
| <p>Cl 35 Publicité et gestion d'affaires; Administration commerciale; Travail de bureau;Tous les produits précités se rapportant aux produits pharmaceutiques, à la médecine ou à la fourniture de services pharmaceutiques, médicaux ou liés aux soins de santé.</p> | <p>Cl 35 Services de gestion des affaires commerciales, notamment assistance et conseil pour l'établissement et la gestion d'officines, aide à l'exploitation et à la direction d'une entreprise commerciale; aide à l'exploitation dans le domaine de la commercialisation de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; service de vente au détails des produits désignés en classes 3, 5 et 10.</p> |
| <p>Cl 38 Envoi d'informations et d'images en matière médicale, pharmaceutique et de soins de santé.</p> | |
| <p>Cl 41 Formation et éducation en matière médicale, pharmaceutique et de soins de santé; publication de livres, de textes et de brochures; prise en charge et prêt de films vidéo et de disques compacts.</p> | |
| <p>Cl 42 Restauration dans des restaurants; Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; duplication de programmes informatiques; Services de recherches scientifiques et industrielles; création de logiciels et de programmes informatiques pour appareils de traitement de l'information.</p> | |
| | <p>Cl 44 Consultation en matière de pharmacie, services de pharmacie (préparation d'ordonnances) et service d'informations en matière de médicaments.</p> |

39. Il est constant entre les parties que leurs produits et services sont identiques ou similaires (voir points 19 et 29).

Comparaison des signes

40. Les signes à comparer sont les suivants :

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>Opposition basée sur :</p> | <p>Opposition dirigée contre :</p> |
|--------------------------------------|---|



41. 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).

42. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la ressemblance 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précités).

43. 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, 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 El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

44. Lorsqu'un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s'ensuit pas automatiquement que ce soit l'élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, KINJI by SPA, T-3/04). En effet, dans le cas d'une marque complexe, l'élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l'élément verbal (arrêt El Charcutero Artesano, précité ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, HUBERT, T-110/01). Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans l'arrêt du 12 octobre 2004, Vedral (C-106/03 P), dans la mesure où elle n'a formulé aucune critique à l'encontre de celle-ci (voir arrêt du TUE du 24 mars 2011, Linea Natura, T-54/09).

45. Le droit invoqué est une marque semi-figurative composée d'un élément verbal, « mundipharma ». Le logo du droit invoqué est composé d'un cercle blanc recoupant en partie une surface circulaire noire du même diamètre. Les lettres MUNDI sont inscrites en noir sur la surface circulaire blanche qui contient par ailleurs deux lignes noires courbes formant un croissant. Les lettres PHARMA sont inscrites en blanc sur la surface circulaire noire.

46. Le signe contesté est également une marque semi-figurative, constituée d'un élément verbal « multipharma », les lettres « multi » étant inscrites en noir et les lettres « pharma » en caractères gras vert. En haut à droite des éléments verbaux se trouve une croix verte en pointillé.

47. Il convient d'observer que, 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 ; arrêts NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03–T-119/03, 6 octobre 2004 et arrêt ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007).

48. Dans le cas précis, l'élément « pharma », utilisé dans les deux marques, est une abréviation usuelle en anglais pour référer à l'industrie pharmaceutique et renvoie à la pharmacie, comme le mentionne également le défendeur (voir point 26). Il décrit les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée et le signe déposé, et qui peuvent tous avoir trait à la pharmacie, c'est-à-dire à la conception, la préparation et la distribution de produits pharmaceutiques.

49. La séquence « mundi » du droit invoqué est une déclinaison du mot latin « mundus » et signifie « monde ». Le préfixe « multi- » signifie « nombreux, indiquant la multiplicité ». Ces significations sont également mentionnées par le défendeur (voir point 26). Il y a lieu de relever que ces indications sont évocatrices de l'espèce ou de la qualité desdits produits et services puisqu'ils peuvent évoquer la notion de disponibilité mondiale ou de multifonctionnalité.

50. Le signe contesté reprend 9 des 11 lettres du signe invoqué à l'identique. Cependant, les éléments graphiques utilisés dans les deux signes n'ont rien en commun: la forme, la couleur ainsi que la conception de ces éléments (à savoir un cercle pour le droit invoqué et une croix, référant à la pharmacie, pour le signe contesté), différent.

51. Compte-tenu du manque de caractère distinctif de l'élément verbal « pharma » ainsi que du faible caractère distinctif des éléments verbaux « mundi » et « multi », les différences entre la marque et le signe suffisent pour neutraliser les points de ressemblance. L'Office est d'avis qu'en ce qui concerne leur impression d'ensemble, la marque de l'opposant et le signe du défendeur ne se ressemblent pas, ou tout au moins pas suffisamment pour qu'il soit question de risque de confusion.

Conclusion

52. 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 existe un risque de confusion, nonobstant l'identité ou la similarité des produits et services désignés.

B. Autres facteurs

53. En ce qui concerne le renvoi de l'opposant et du défendeur aux décisions antérieures de l'Office ou d'autres instances européennes (voir points 20, 24, 25, 26, 27 et 30), 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 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).

54. Le défendeur fait remarquer avoir des enregistrements antérieurs de marques semblables (voir point 31). Cependant, l'existence d'autres marques antérieures n'est pas un argument pertinent pour l'appréciation de la présente opposition. En effet, aussi longtemps que la marque antérieure est effectivement protégée, l'existence d'un enregistrement ou d'un usage antérieur à cette dernière n'est pas pertinente dans le cadre d'une opposition formée à l'encontre d'une demande de marque. Seules peuvent être prises en considération la marque antérieure et la marque demandée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen, précité ; du 1er mars 2005, Enzo Fusco, T-185/03 ; du 21 avril 2005, Ruffles, T-269/02, et du 13 avril 2010, YoKaNa, T-103/06).

55. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie (voir point 32). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

B. Conclusion

56. 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.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition portant le numéro 2009938 n'est pas justifiée.

58. Le dépôt 1287986 est enregistré.

59. 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, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 03 mars 2016

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : François Veneri