



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011217

du 6 février 2018

Opposant : **BIOFARMA Société par Actions Simplifiée**

Rue Carnot 50
92284 Suresnes Cedex
France

Mandataire : **DISTINCTIVE LUXEMBOURG SARL**

Domaine Brameschhof 2
8290 Kehlen
Luxembourg

Droit invoqué : **FLUDEX** (marque internationale 248244)

contre

Défendeur : **MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.**

Avenue de la Gare 1
1611 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **Novagraaf Nederland B.V.**

Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Pays-Bas

Signe contesté : **SKUDEX** (dépôt Benelux 1314381)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 22 juillet 2015, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 5, le dépôt Benelux de la marque verbale **SKUDEX**. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1314381 et a été publié le 24 juillet 2015.
2. Le 7 septembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 248244 de la marque verbale **FLUDEX**, introduite le 7 octobre 1961 pour des produits en classe 5.
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, 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 et les parties en ont été informées par courrier en date du 10 septembre 2015. 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 27 octobre 2016.

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 Benelux de la propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant fait observer que les marques en présence sont de même longueur et que les quatre dernières lettres sont identiques. Elles se prononcent en deux syllabes et le son UDEX est identique pour les deux signes. Il en résulte, selon l'opposant, que les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique, même si les deux consonnes d'attaque sont différentes.
10. Les deux signes sont des termes inventés qui n'ont pas de signification. Ils n'ont donc pas de concept en commun, selon l'opposant.
11. L'opposant explique que son droit invoqué est enregistré pour *tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non* et qu'il est utilisé pour un médicament destiné notamment à lutter contre l'hypertension artérielle dans le

domaine de la cardiologie. Le signe contesté est déposé pour des *préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur*. Ces préparations pharmaceutiques sont des médicaments et l'opposant en conclut que les produits sont identiques.

12. Dans ces conditions, l'opposant demande à l'Office de recevoir l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

13. Le défendeur a demandé la production par l'opposant de preuves d'usage du droit invoqué.

14. Selon le défendeur, les preuves d'usage fournies par l'opposant démontrent que le droit invoqué est utilisé pour un médicament diurétique prescrit avec l'ingrédient actif Indapamide, utilisé généralement pour le traitement d'hypertension, ainsi que l'insuffisance cardiaque décompensée. L'usage a été fait par Les Laboratoires Servier Industrie de 2011 à 2015 en Belgique et au Luxembourg.

15. Or, selon le défendeur, la Belgique et le Luxembourg ne constituent pas une partie significative du Benelux et les parts de marché mentionnées de 5,6% en 2011 à 4,3% en 2015 en Belgique et de 10,9% en 2011 à 7,3% en 2015 pour le Luxembourg, ne sont pas non plus significatives, selon le défendeur. De plus, les preuves d'usage fournies ne démontrent pas que Les Laboratoires Servier Industrie en France ou Servier (Ireland) Industries utilisent la marque au Benelux avec le consentement de l'opposant, qui en est le propriétaire enregistré.

16. Au cas où l'Office jugeait cependant que les preuves d'usage sont suffisantes, le défendeur souligne qu'elles ne le peuvent être que pour les produits spécifiés ci-avant. Selon lui, les diurétiques et les préparations pharmaceutiques pour le traitement de douleurs sont utilisés pour des maladies de types différentes et par conséquent ces produits ne sont pas similaires.

17. Le défendeur rappelle que la partie d'attaque d'une marque est en général la plus importante. Pour cette raison, les signes ne se ressemblent pas sur les plans visuel et phonétique à son avis. Conceptuellement, aucun des deux signes n'a une signification pour le public du Benelux, de sorte qu'ils n'ont pas de conception en commun.

18. Vu ce qui précède, le défendeur demande à l'Office de rejeter l'opposition dans son entièreté et de procéder à l'enregistrement du signe contesté.

III. DÉCISION

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. Étant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 24 juillet 2010, la demande de preuves d'usage est fondée.

21. Le dépôt contesté a été publié le 24 juillet 2015. La période de cinq ans – la période pertinente - s'étend dès lors du 24 juillet 2010 au 24 juillet 2015.

22. 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

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

- 1) Attestations établissant que BIOFARMA (la société de l'opposant), LES LABORATOIRES SERVIER et SERVIER BENELUX sont des sociétés affiliées au sein du Groupe Servier ;
- 2) Des extraits du site officiel du Centre belge d'information pharmacothérapeutique (CBIP) mentionnant le prix, le nombre de comprimés par boîte et le type de traitement ;
- 3) Des extraits du site officiel de l'Agence belge du médicament (AFMPS) sur lequel apparaissent les notice et le RCP (résumé des caractéristiques du produit) de FLUDEX ;
- 4) Des échantillons de factures pour les années 2010-2014 ;
- 5) Des extraits de la base de données IMS Health sur les ventes de FLUDEX en Belgique et au Luxembourg avec le *ranking* dans la classe thérapeutique sur la période 2011-2015 ;
- 6) Photos d'emballages pour la Belgique et pour le Luxembourg comportant la marque FLUDEX.

24. Tout d'abord il faut mentionner que les documents fournis se rapportent à des produits plus spécifiques que ceux pour lesquels le droit invoqué est enregistré (*tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non*), ce que l'opposant avait d'ailleurs expliqué dans ses arguments (voir point 11). Ceci est confirmé par le défendeur, mais il y ajoute que l'ingrédient actif des produits est l'Indapamide (voir point 14). L'Office est d'avis que cette spécification n'a pas d'influence sur l'étendu de protection de la marque et ne jouera aucun rôle lors de la comparaison des produits.

25. L'usage a eu lieu de 2010 à 2015 en Belgique et au Luxembourg (voir pièces 4 à 6), ce qui, selon le défendeur, ne constitue pas une partie signifiante du Benelux. Or, l'Office est d'avis qu'une partie d'environ 40 % est bien sûr signifiante et en outre l'usage n'est pas exigé dans tout le territoire Benelux (voir par analogie CJUE, Onel, C-149/11, 19 décembre 2012).

26. Les chiffres d'affaire et les parts de marché mentionnés dans les pièces 4 et 5 ci-dessus sont également qualifiés comme insignifiant par le défendeur. L'Office en revanche ne les juge pas tellement bas (respectivement de 700.000 € à plus d'un million et de 4,3 % à 10,9 %), certainement en tenant compte du fait qu'il s'agit de produits très spécifiques et spécialisés. En outre, la *ratio legis* de l'exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l'objet d'un 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, T-203/02, 8 juillet 2004).

27. En effet, selon une jurisprudence constante (voir entre autres TUE, Charlott, T-169/06, 8 novembre 2007), 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'usages 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 (CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

28. Le défendeur fait observer à juste titre que l'usage n'a pas eu lieu par l'opposant lui-même mais par des parties tierces. Il est vrai que ces dernières sont liées à l'opposant, comme le démontrent les pièces, mais ce que le défendeur ne retrouve pas dans les pièces est le consentement explicite de l'opposant à l'égard de ces parties pour l'usage de la marque. Or, l'Office fait observer qu'un tel consentement explicite de la part de l'opposant n'est pas exigé. En effet, lorsque l'opposant fait valoir des actes d'usage de sa marque par un tiers en tant qu'usage sérieux, il prétend, implicitement, que cet usage a été effectué avec son consentement (arrêt Vitafruit, déjà cité).

Conclusion

29. Les preuves d'usage démontrent suffisamment que le droit invoqué a réellement été utilisé au Benelux pendant la période pertinente pour les produits : *médicaments diurétiques pour le traitement d'hypertension artérielle dans le domaine de la cardiologie*. Conformément à la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE, la décision sera uniquement basée sur ces produits.

A.2 Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1er, 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.

31. 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 ».

32. 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 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 ; 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

33. 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.

34. 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'en 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).

35. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
FLUDEX	SKUDEX

Comparaison visuelle

36. Les deux signes sont des marques purement verbales de six lettres, dont les quatre dernières sont identiques.

37. Il est vrai que le consommateur attachera en règle générale plus d'importance à la partie initiale d'une marque (voir en ce sens TPI, Mundicor, T-183/02 et 184/02, 17 mars 2004). Dans ce cas-ci, les deux premières lettres sont différentes, mais cela n'empêche pas que toutes les lettres suivantes se retrouvent à l'identique et dans la même position, c'est à dire les deux tiers des signes. La seule différence dans les deux premières lettres est insuffisante pour annihiler la ressemblance due à l'identité des quatre lettres suivantes.

38. Les signes se ressemblent sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

39. Les deux signes comportent deux syllabes et ont les même longueur, cadence et intonation. La dernière syllabe est prononcée à l'identique et la voyelle de la première est également prononcée identiquement. Seules les deux premières consonnes, FL et SK respectivement, diffèrent, ce qui entraîne une légère différence dans la prononciation, mais ne neutralise pourtant pas la ressemblance phonétique des signes à la suite des cinq sons identiques suivants: [u], [d], [è], [k] et [s].

40. Les signes se ressemblent sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

41. Comme les parties (voir point 10 et 17), l'Office est d'avis que les signes n'ont pas de signification compréhensible pour le public Benelux. Une comparaison conceptuelle n'est dès lors pas possible.

Conclusion

42. Les signes se ressemblent sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

Comparaison des produits

43. 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).

44. 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 réel a été prouvé et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

45. Comme les parties, l'Office a pu constater que le droit invoqué n'est utilisé que pour une partie des produits sur lesquels l'opposition était basée. Les produits à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 5 Médicaments diurétiques pour le traitement d'hypertension artérielle dans le domaine de la cardiologie.	Class 5 Pharmaceutical preparation for the treatment of pain. <i>Préparation pharmaceutique pour le traitement de douleurs.</i>
	<i>N.B. : La langue originale du dépôt est l'anglais. La traduction effectuée ci-dessus est réalisée uniquement à des fins de lisibilité de la décision.</i>

46. Il est vrai que les produits respectifs sont destinés au traitement de maladies de types différentes, comme l'avance le défendeur (voir point 16). Or, une maladie (et son traitement) vont en général de pair avec du mal et des douleurs. Pour cette raison, le traitement d'une maladie comprendra souvent des médicaments reconstituants et des analgésiques en même temps. De plus, certains antidouleurs auront un effet secondaire positif pour la tension artérielle.¹ Il est donc possible que les mêmes patients sont confrontés régulièrement avec les mêmes catégories de médicaments. Le consommateur verra donc un rapport entre les deux remèdes, ce qui peut l'amener à penser qu'ils proviennent de la même entreprise, ou d'entreprises liées économiquement.

Conclusion

47. Bien qu'il s'agisse de médicaments (ou produits pharmaceutiques) pour un traitement de type différent, il existe un léger degré de similarité entre les produits.

A.2. Appréciation globale

48. 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.

49. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de produits qui peuvent tout aussi bien être destinés à des utilisateurs professionnels (médecins et pharmaciens) qu'aux consommateurs particuliers normaux. Surtout les préparations pour le traitement de douleurs du signe contesté

¹ <http://francais.medscape.com/voirarticle/2575693>: Aspirine : la prise vespérale serait hypotensive; <http://www.volkskrant.nl/archief/elke-dag-een-aspirientje-voor-t-hart-a925761/>; <https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2014/november/Aspirine-s-avonds-effectievere-bloedverdunner/>.

sont des produits pharmaceutiques utilisés fréquemment.² Il y a donc lieu de considérer le niveau d'attention le plus bas, de telle sorte que le niveau d'attention moyen du public pertinent doit être considéré comme normal.

50. 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).

51. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

52. La marque et le signe sont ressemblants sur les plans visuel et phonétique, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas possible. Les produits concernés sont similaires dans un léger degré. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

53. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

54. L'opposition numéro 2011217 est justifiée.

55. Le dépôt Benelux 1314381 n'est pas enregistré.

56. 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, 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 6 février 2018

Willy Neys,
rapporteur

Tineke Van Hoey

Tomas Westenbroek

Agent chargé du suivi administratif : Loes Burger

² <http://www.lefigaro.fr/patrimoine/2008/04/30/05001-20080430ARTFIG00513-les-medicaments-les-plus-consommés.php>.