

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2012571

du 3 juin 2021

Opposant : "Laboratoria Qualiphar", naamloze vennootschap

Rijksweg 9
2880 Bornem
Belgique

Mandataire : **K.O.B. N.V.**

President Kennedypark 31c
Kortrijk
Belgique

Marque invoquée 1 : **Enregistrement Benelux 570822**

BIOCURE

Marque invoquée 2 : **Enregistrement Benelux 925293**



contre

Défendeur : **BioCare Limited**

The Lakeside Centre
180 Lifford Lane
Kings Norton
BirminghamB30 3NU
Grande-Bretagne

Mandataire : **Arnold & Siedsma**

Rembrandttoren, 28ste verdieping
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Pays-Bas

Marque contestée : Demande international 1314109

BioCare



I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 4 mars 2016, le défendeur a procédé à la demande internationale, désignant entre autres le



Benelux, de la marque semi-figurative pour distinguer des produits en classe 5. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1314109 et a été publiée le 13 octobre 2016.

2. Le 9 décembre 2016, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 570822, demandé le 22 juin 1995 et enregistré le 1 mars 1996 pour des produits en classe 5 de la marque verbale BIOCURE ;
- Enregistrement Benelux 925293, demandé le 6 septembre 2012 et enregistré le 10 septembre



2012 pour des produits en classe 5 de la marque semi-figurative .

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des marques invoquées.

4. L'opposition est faite à tous les produits de la marque contestée et est basée sur tous les produits des marques invoquées.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « CBPI »).¹

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 13 décembre 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. De plus, la procédure a été suspendue une fois sur demande des parties et une fois d'office vu qu'une demande de radiation était introduite contre la marque invoquée 570822. Lorsque la demande de radiation a été retirée, cette procédure d'opposition a été reprise. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 3 mars 2021.

¹ La décision se réfère toujours aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision, sauf dans le cas de dispositions qui ont subi un changement important au cours de la procédure et qui sont pertinentes pour la décision.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, l'opposant a fait opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de l'identité ou de la similitude des marques concernées et de l'identité ou de la similitude des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant considère qu'une comparaison visuelle entre la marque verbale invoquée et la marque contestée fait directement apparaître un degré élevé de ressemblance. Les deux marques se distinguent par une seule lettre. Phonétiquement, il est question d'une ressemblance élevée grâce au fait que les marques ne diffèrent que par une lettre. L'opposant explique que cette différence se voit encore renforcée par le fait que les deux marques ont le même nombre de syllabes. Conceptuellement, les marques présentent également des ressemblances élevées grâce à l'élément identique bio, abréviation connue pour 'biologique'. Selon l'opposant, ces ressemblances vont entraîner un risque de confusion.

10. En ce qui concerne une comparaison entre la marque semi-figurative invoquée et la marque contestée, l'opposant est d'avis qu'il est question d'un degré élevé de ressemblance visuelle. Les éléments verbaux partagent les mots presque identiques, BIOCURE et BIOCARE. De plus, la marque de l'opposant contient également l'élément verbal descriptif PRONATAL. Les similarités entre les éléments figuratifs, le cercle et l'ovale bleu, renforcent les similarités entre les deux marques. Les considérations de l'opposant par rapport à la comparaison phonétique et conceptuelle entre la marque verbale invoquée et la marque contestée s'appliquent également à la comparaison de la marque invoquée semi-figurative et la marque contestée. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement les marques en cause se ressemblent à un degré élevé ce qui va entraîner un risque de confusion concernant l'origine économique des produits qui sont proposés sous ces marques.

11. L'opposant fait observer que les produits du défendeur et ceux de l'opposant peuvent être considérés comme identiques ou similaires. Ils seront distribués par le biais des mêmes canaux économiques.

12. Dans le cas présent, le public cible des marques sera constitué de consommateurs moyens, de consommateurs adultes et du public de consommateurs général. L'opposant est d'avis que les produits seront destinés au consommateur moyen ayant un niveau d'attention moyen.

13. Pour ces raisons, l'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion. Il demande que l'opposition soit accueillie et que la marque contestée soit refusée.

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

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage pour la marque verbale invoquée. Il fait observer que les preuves communiquées concernent seulement des préparations de

vitamines. Dans l'hypothèse qu'un usage sérieux aurait été démontré pour les préparations de vitamines, la marque verbale invoquée n'a pas été utilisée pour les autres produits visés par ladite marque. Le défendeur reconnaît que des préparations de vitamines sont similaires à quelques produits de la marque contestée, au maximum. Toutefois, la similitude des produits n'est pas pertinente ici vu que les marques ne sont pas similaires.

16. Le défendeur explique que la marque verbale invoquée n'est pas distinctive. Il s'agit d'une combinaison d'éléments descriptifs (BIO, une abréviation pour biologique, et CURE, un élément descriptif pour des produits en classe 5) qui ne crée pas une marque ayant un caractère distinctif. Ladite marque étant enregistrée au Benelux en 1995, à un moment où il n'y avait pas encore un examen pour motifs absolus, l'opposant pouvait obtenir un enregistrement.

17. Le défendeur fait remarquer que l'opposant n'a pas démontré que la marque a acquis un caractère distinctif par l'usage. Par conséquent, la marque invoquée BIOCURE n'est pas distinctive et ne peut pas être protégée. Le défendeur fait référence à une décision antérieure de l'Office pour étayer sa thèse qu'une marque descriptive ne peut pas faire appel à une protection du droit des marques. Comme la marque invoquée BIOCURE ne comporte pas de caractère distinctif, il n'y a pas de raison pour faire une comparaison des marques, d'après le défendeur.

18. En ce qui concerne la marque semi-figurative invoquée, le défendeur est d'avis que les éléments BIOCURE et PRONATAL sont purement descriptifs. Il n'est pas pertinent d'examiner si l'élément verbal est distinctif ou pas vu qu'il n'est pas similaire à la marque contestée. Le caractère distinctif de la marque semi-figurative invoquée est limité aux éléments figuratifs. En comparant les éléments figuratifs des marques, on ne peut que conclure qu'ils sont dissimilaires.

19. Même au cas où on considère que le mot BIOCURE est distinctif, les marques invoquées diffèrent de la marque contestée. Le défendeur explique qu'il existe une différence conceptuelle claire entre CURE, signifiant 'guérir', et CARE, signifiant 'soigner'. Cette différence sera perçue par le consommateur Benelux qui comprendra les significations différentes. Par conséquent cette différence sera suffisante pour éliminer tout risque de confusion.

20. Comme les marques sont différentes, il n'est pas nécessaire selon le défendeur de procéder à une comparaison des produits parce qu'il n'y aura pas de risque de confusion.

21. Il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas de risque de confusion en l'espèce. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter cette opposition.

III. DECISION

A.1 Risque de confusion


22. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, CBPI, le 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 2.2ter CBPI.

23. L'article 2.2ter, alinéa 1 CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle: a. lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée; b. lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion; ce risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

24. Selon la jurisprudence constante de la CJUE relative à l'interprétation de la Directive (UE) 2015/2436 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 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, ECLI:EU:C:1998:442 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323 ; 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des marques et des produits

25. Les marques et les produits à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
BIOCURE	
	
Kl 5 Farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische produkten en bereidingen ; vitaminepreparaten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen. (Enregistrement Benelux 570822)	Cl 5 Préparations et substances à usage thérapeutique ou prophylactique; préparations et substances naturopathiques, homéopathiques, nutraceutiques et probiotiques; reconstituants; toniques aux plantes; substances et préparations vitaminées et minérales; substances et préparations enzymatiques; préparations et substances antioxydantes; compléments nutritionnels contenant des lipides; compléments nutritionnels contenant des acides gras; préparations et substances diététiques; compléments d'apport alimentaire; compléments

<p><i>Cl 5 Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; préparations de vitamines ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; vermicides ; fongicides, herbicides.</i></p> <p>Kl 5 Farmaceutische en diergeneeskundige producten; hygiënische producten voor medisch gebruik; diëtische voedingsmiddelen en diëtische substanties voor medisch of veterinair gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; voedingssupplementen voor mens en dier; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmetaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen; vitaminen en vitaminepreparaten.</p> <p>(Enregistrement Benelux 925293)</p> <p><i>Cl 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; Préparations alimentaires pour nourrissons ; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; Emplâtres, matériel pour pansements ; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; Désinfectants ; Vermicides ; Fongicides, herbicides ; Vitamines et préparations de vitamines.</i></p>	<p>et additifs alimentaires d'apport alimentaire; compléments et additifs alimentaires à usage thérapeutique ou prophylactique; nutriments, compléments nutritionnels, substances et préparations nutritionnelles, additifs alimentaires d'apport alimentaire à usage humain; aliments pour bébés et personnes invalides; boissons nutritionnelles, boissons nutritionnelles de sport; produits et préparations pour la fabrication de boissons nutritionnelles et boissons nutritionnelles de sport; poudres, sirops, concentrés et autres préparations pour la fabrication de boissons nutritionnelles et boissons nutritionnelles de sport; préparations nutritionnelles pour l'adjonction à des boissons; suppositoires; suppositoires vaginaux; suppositoires vaginaux en tant que pessaires; pessaires chimiques; suppositoires naturopathiques, homéopathiques et probiotiques; préparations naturopathiques, homéopathiques et probiotiques à utiliser comme pessaires; suppositoires à usage thérapeutique ou prophylactique; pessaires (en tant que suppositoires) à usage thérapeutique ou prophylactique; substances et préparations vétérinaires; préparations et substances pour animaux à usage thérapeutique ou prophylactique; additifs pour l'alimentation animale utilisés comme compléments nutritionnels; préparations vétérinaires utilisées pour le traitement de troubles alimentaires chez le bétail; préparations vétérinaires utilisées pour le traitement de troubles alimentaires chez les animaux domestiques.</p>
<p><i>(N.B.: La langue originale des marques invoquées est le néerlandais. La traduction en français de la liste des produits a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).</i></p>	

26. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.2ter, alinéa 1, 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, ECLI:EU:C:1997:528).

27. 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.

28. 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, ECLI:EU:C:2007:333). 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, ECLI:EU:T:2002:261 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

29. La première marque invoquée est une marque verbale d'un mot de sept lettres, BIOCURE. La deuxième marque invoquée est une marque semi-figurative composée de deux mots de respectivement sept et huit lettres, BIOCURE PRONATAL. Le mot BIOCURE est représenté en lettres blanches et figure sur un arrière-plan bleu de forme ronde bordée dans le coin supérieur gauche. La marque contestée est également une marque semi-figurative composée d'un mot BIOCARE écrit en bleu et suivi d'un ovale bleu. Cet ovale contient trois figures sphériques brunes qui semblent se déplacer autour d'une autre figure sphérique brune plus grande, les mouvements étant représentés par des bandes bleu clair.

30. 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).

31. Un consommateur qui perçoit une marque verbale la décomposera en éléments verbaux qui ont une signification concrète pour lui ou qui sont similaires à des mots qu'il connaît (voir CJUE, arrêt Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46 ; Aturion, T-146/06, 13 février 2008, ECLI:EU:T:2008:33 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39). Le mot BIOCURE dans la marque verbale invoquée est purement descriptif. Il est composé de l'abréviation BIO pour 'biologique' et le mot anglais CURE, pouvant être perçu soit comme un verbe signifiant 'guérir', soit comme un substantif signifiant 'traitement/remède'. Le mot CURE appartient à la connaissance de base de l'anglais du public Benelux et sera donc immédiatement compris. Le mot BIOCURE peut décrire la nature des produits en classe 5, à savoir des remèdes biologiques. Par conséquent, il est considéré exclusivement descriptif et non distinctif.

32. Compte tenu du caractère descriptif du mot BIOCURE, la marque verbale invoquée est inadaptée pour distinguer les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce mot ne peut donc pas bénéficier d'une protection du droit des marques sur base de l'article 2.2bis (1) sous b et c du CBPI. Par conséquent, une similitude possible avec la marque contestée n'a donc plus besoin d'être examinée (voir la décision de l'OBPI dans l'opposition 2008946, AirWash, 17 juin 2015).

33. 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, BUDMEN, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184 ; TUE, NLSPOORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, T-117/03-T-119/03, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:293 et TUE, ACTIVY Media Gateway, T-434/05, 27 novembre 2007, ECLI:EU:T:2007:359). En ce qui concerne la marque semi-figurative invoquée, comme déjà expliqué ci-avant, le mot BIOCURE est purement descriptif. Le mot PRONATAL peut aussi être perçu comme descriptif. L'élément PRO signifie 'avant' et l'élément 'natal' signifie, tant en français qu'en anglais, 'relatif à la naissance'. En relation avec les produits en classe 5 le mot PRONATAL sera compris comme des produits à prendre avant l'accouchement. En ce qui concerne la marque contestée, le mot BIOCARE est purement descriptif, le mot de base anglais CARE étant perçu soit comme un verbe signifiant 'soigner', soit comme un substantif signifiant 'soin'. Par rapport aux produits en classe 5, le mot BIOCARE indique qu'il s'agit de produits de soins biologiques.

34. L'Office constate que les éléments verbaux, tant dans la marque semi-figurative invoquée que dans la marque contestée sont purement descriptifs et non distinctifs. Une similitude éventuelle entre les marques concerne seulement l'élément descriptif BIO. Les autres éléments verbaux sont conceptuellement différents. En outre, l'usage des éléments figuratifs rend les marques complètement différentes.

35. Tenant compte de l'absence de caractère distinctif des éléments verbaux BIOCURE PRONATAL dans la marque semi-figurative invoquée et BIOCARE dans la marque contestée, l'Office estime que les éléments spécifiques et distinctifs de la deuxième marque invoquée et la marque contestée, et plus précisément les différences typographiques et graphiques attireront davantage l'attention du consommateur. Il s'ensuit que les différences entre la deuxième marque invoquée et la marque contestée sont suffisantes pour neutraliser les points de ressemblance.

Conclusion

36. L'Office constate que la première marque invoquée ne bénéficie pas d'une protection sous le droit des marques et donc une similitude possible avec la marque contestée ne doit plus être examinée.

37. Quant à la deuxième marque invoquée, l'Office établit qu'il n'existe pas de similitude entre ladite marque et la marque contestée vu leur impression d'ensemble différente. Les produits en cause concernent globalement des produits pharmaceutiques et vétérinaires et sont similaires en ce sens. Toutefois, cela est insuffisant en soi pour créer un risque de confusion, les marques n'étant pas similaires (voir en ce sens GEU, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009, ECLI:EU:T:2009:14 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137). En effet, conformément aux termes de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous b, CBPI, la similitude des marques et celle des produits sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion.

B. Conclusion

38. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut il n'existe pas de risque de confusion.

39. Vu l'absence de risque de confusion, il n'y a plus besoin d'examiner les preuves d'usage.

IV. CONSÉQUENCE

40. L'opposition portant le numéro 2012571 n'est pas justifiée.
41. La demande internationale numéro 1314109 est enregistrée.
42. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.28, alinéa 3 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 3 juin 2021

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Willy Neys



Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga