

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2013827

du 9 mai 2019

Opposant : **Vésale Pharma, société anonyme**
Château de Noville, Rue Louis Allart 9
5310 Eghezee
Belgique

Mandataire : **Linden & De Roeck, sprl**
Avenue Louise 379 bte 21
1050 Bruxelles
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 989922**

KERATON

contre

Défendeur : **PROMOMED S.A en faillite et dont la poursuite d'activités a été ordonnée
par le Tribunal de Commerce de Liège, représentée par son curateur
Karl Steinier**
Rue des Faucons 61
5004 Bouge
Belgique

Mandataire : /

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1365041**

KERATON

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 22 novembre 2017, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale KERATON pour distinguer des produits en classes 3 et 5. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1365041 et a été publié le 13 décembre 2017.

2. Le 9 janvier 2018, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base de l'enregistrement Benelux 989922, déposé le 19 janvier 2016 et enregistré le 4 avril 2016 pour des produits en classes 3, 5 et 30 de la marque verbale KERATON.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est 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 2, 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 11 janvier 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 17 juillet 2018.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 2, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.2ter, alinéa 1, sous a et 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. L'opposant établit que les signes en cause sont identiques.

10. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant fait observer que les produits du défendeur sont soit identiques, soit fortement similaires ou complémentaires aux produits de l'opposant.

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.

11. Le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, selon l'opposant.

12. L'opposant conclut que l'usage d'un signe identique pour des produits identiques ou similaires/complémentaires peut engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Il convient dès lors d'accepter cette opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté.

B. Réaction du défendeur

13. Le défendeur expose d'abord les faits précédant cette procédure d'opposition. Il a déposé la marque KERATON pour le Benelux le 24 mars 2006. Cette marque a expiré le 24 mars 2016. L'opposant a déposé le droit invoqué le 19 janvier 2016. Le 22 novembre 2017 le défendeur a effectué le dépôt du signe contesté. Le défendeur fait valoir que par convention de cession de marque du 26 avril 2013, l'opposant a cédé au défendeur de façon irrévocable et définitive, 'la branche d'activité KERATON composée de la marque, titres et intérêts, des brevets et droits intellectuels et du droit de commercialisation sans restriction aucune, en ce compris territoriale'. Le défendeur estime donc que le dépôt de la marque invoquée par l'opposant ne peut être considéré comme attributif du droit à la marque. Le défendeur rétorque qu'il n'a jamais donné son consentement à l'opposant d'enregistrer la marque verbale KERATON.

14. De plus, le défendeur explique qu'il a continué d'utiliser la marque verbale KERATON sur le territoire Benelux à tout le moins durant les trois dernières années précédant l'expiration de la marque le 24 mars 2016. Il produit plusieurs preuves d'usage à cet effet.

15. Le défendeur est également d'avis que le comportement général de l'opposant prouve à suffisance sa mauvaise foi ainsi que son intention de nuire au défendeur. Compte tenu de l'accord conclu entre les parties, l'opposant ne pouvait plus déposer et enregistrer la marque KERATON.

16. La situation déficitaire dans laquelle le défendeur s'est retrouvé depuis le jugement du 24 décembre 2015 du Tribunal de commerce de Liège, ainsi que les nombreuses mesures que le défendeur a été obligé de prendre, justifient le fait d'avoir laissé passer le délai de renouvellement de la marque verbale KERATON qu'il détenait. Le défendeur établit que sa curatelle justifie le bien-fondé de pouvoir continuer l'exploitation de la branche d'activité KERATON et l'utilisation de la marque verbale KERATON aux fins de valoriser l'actif de la faillite.

17. L'enregistrement du droit invoqué n'étant pas attributif du droit à la marque, le défendeur conclut que l'opposant ne dispose d'aucun droit pour faire opposition. Le défendeur demande donc à l'Office de déclarer l'opposition irrecevable ou à tout le moins non fondée, d'annuler l'enregistrement du droit invoqué et d'enregistrer le signe contesté.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

18. 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.

19. 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* ».

20. 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 signes

21. 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).

22. 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.

23. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
KERATON	KERATON

24. Les signes en cause sont identiques.

Comparaison des produits

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

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

27. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 3 Savons; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques non destinés à la guérison des lésions cutanées ; cosmétiques pour cheveux et ongles.	Cl 3 Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques.
Cl 5 Substances diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical pour ongles et cheveux; aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; compléments alimentaires à usage médical et parapharmaceutique ; compléments alimentaires à usage médical et parapharmaceutique pour ongles et cheveux.	Cl 5 Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour le médecine ; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériels pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; compléments alimentaires à usage médical et parapharmaceutique ; compléments alimentaires, autres qu'à usage médical, d'origine végétale.
Cl 30 Compléments alimentaires, autres qu'à usage médical, d'origine végétale (non compris dans d'autres classes).	

Classe 3

28. Les produits « savons ; parfumerie ; huiles essentielles » du défendeur sont repris à l'identique dans la liste des produits de l'opposant. Ces produits sont donc identiques.

29. Les produits « cosmétiques » du défendeur sont identiques aux produits « cosmétiques pour cheveux et ongles » de l'opposant. Les produits du défendeur comprennent les produits cosmétiques plus

spécifiques de l'opposant. L'Office rappelle que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (TUE, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

Classe 5

30. Les produits « *substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; compléments alimentaires à usage médical et parapharmaceutique* » du défendeur sont repris à l'identique dans la liste des produits de l'opposant. Ces produits sont dès lors identiques.

31. Les « *produits pharmaceutiques* » du défendeur sont similaires aux produits « *substances diététiques à usage médical* » de l'opposant. Tous ces produits sont des produits à caractère médical, utilisés dans le cadre du traitement de diverses affections de l'organisme humain. Ces produits sont donc identiques en termes de nature, fonction ou destination, s'adressent à une même clientèle soucieuse de sa santé et sont disponibles dans les mêmes lieux de vente (pharmacies, parapharmacies).

32. Les « *produits hygiéniques pour le médecine ; emplâtres ; matériels pour pansements* » du défendeur sont similaires aux produits « *désinfectants* » de l'opposant. Ces produits ont tous une fonction thérapeutique pouvant être appliquée au corps humain. Les désinfectants sont des produits chimiques ou physiques qui tuent ou inactivent des micro-organismes (bactéries, virus et protozoaires) sur des surfaces inertes comme des matériaux à usage médical et des surfaces (sols, murs, conduites d'eau, sièges, poignées de porte, brancards, intérieurs d'ambulance, etc.). Ils ont la même finalité que les produits du défendeur. En effet, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises et cibler des consommateurs communs. Enfin, ils partagent les mêmes canaux de distribution et parfois les mêmes points de vente. Par conséquent, ces produits sont jugés similaires.

33. Les produits « *compléments alimentaires, autres qu'à usage médical, d'origine végétale* » du défendeur sont similaires aux produits « *compléments alimentaires à usage médical et parapharmaceutique* » de l'opposant. Tous ces produits sont des substances alimentaires destinées à apporter à l'organisme des éléments nutritionnels en complément à une alimentation normale, contribuant ainsi à l'équilibre nutritionnel des individus. Les produits du défendeur et ceux de l'opposant ont la même nature. Tous sont des compléments alimentaires. En outre, ils sont destinés aux mêmes groupes cibles, à savoir les êtres humaines et les animaux. Bien que les produits de l'opposant aient une finalité thérapeutique, ce qui n'est pas le cas des produits du défendeur, ils sont malgré tout utilisés à des fins ressemblantes, puisqu'ils visent pareillement à éviter des carences nutritionnelles. Tous ces produits peuvent être commercialisés en pharmacie. Il en résulte que ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Conclusion

34. Les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux produits de l'opposant.

A.2. Appréciation globale

35. 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.

36. 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).

37. 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). Comme la classification utilisée pour les produits en classe 3 ne fait pas clairement apparaître qu'il s'agit de produits susceptibles de provoquer un niveau d'attention plus élevé auprès du public concerné, il faut conclure qu'en l'espèce le niveau d'attention du public est normal. En ce qui concerne les produits en classe 5, ils peuvent être destinés à un usage médical. Toutefois, il ne ressort pas du registre qu'il s'agit uniquement de produits auxquels le consommateur est directement confronté ou pour lesquels une ordonnance est obligatoire, de telle sorte que le public est constitué de professionnels du secteur médical, ainsi que de patients et de consommateurs normaux (voir arrêt Aturion, T-146/06, 13 février 2006, ECLI:EU:T:2008:33, et TUE, Alrex, T-154/03, 17 novembre 2005, ECLI:EU:T:2005:401). Par conséquent, il y a lieu d'observer le niveau d'attention le plus bas. Le niveau d'attention est donc normal pour ces produits.

38. 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). L'Office est d'avis que le droit invoqué dispose d'un caractère distinctif normal car il ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

39. Vu que les signes sont identiques, l'opposition est justifiée en ce qui concerne les produits identiques sur base de l'article 2.14, alinéa 2^{er}, sous a, à lire en lien avec l'article 2.2ter, alinéa 1, sous a CBPI. En ce qui concerne les produits similaires, l'Office est d'avis que le public peut être disposé de croire qu'ils proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, et qu'il existe donc un risque de confusion.

B. Autres facteurs

40. Le défendeur fait remarquer d'une part que l'opposant ne peut pas agir en opposition et d'autre part que l'opposant a fait preuve de mauvaise foi en déposant le droit invoqué (voir points 13 et 15). L'Office fait observer que la procédure d'opposition vise seulement la validité du signe contesté et non celle du droit invoqué. La procédure d'opposition a pour but de résoudre des conflits, potentiels ou non, sur base des seuls motifs prévus à l'article 2.14 CBPI. D'autres motifs, tels que la mauvaise foi, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition imparté à l'Office. Si le

défendeur souhaite obtenir la nullité du droit invoqué, il doit introduire une requête en nullité de la marque invoquée soit devant le juge compétent, soit auprès de l'Office, ce qui est faisable depuis le 1^{er} juin 2018.

C. Conclusion

41. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'opposition doit être déclarée justifiée pour les produits identiques et qu'il existe un risque de confusion pour les produits similaires.

IV. CONSÉQUENCE

42. L'opposition portant le numéro 2013827 est justifiée.

43. Le dépôt Benelux numéro 1365041 n'est pas enregistré au Benelux.

44. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.045 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.28, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 9 mai 2019

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Willy Neys

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif: Jeanette Scheerhoorn