

BOIP



Benelux Office for
**Intellectual
Property**

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2014058

du 8 janvier 2020

Opposant : **OPHTALMIS**
16, avenue de la Costa
Palais de la Scala, 5ème étage
9800 Monaco
Monaco

Mandataire : **Office Freylinger S.A.**
route d'Arlon 234
8010 Strassen
Luxembourg

Marque invoquée : **Marque internationale 1346897**

DEXABIOTIC

contre

Défendeur : **Roger Jean Bretagnon, Françoise Giacinti**
Rue Vilain XIII 19
1000 Bruxelles
Belgique

Mandataire : -

Marque contestée : **Demande Benelux 1369427**

DERMABIOTIC

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 7 février 2018, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits et services en classes 3, 5 et 44, la demande Benelux de la marque verbale DERMABIOTIC. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1369427 et a été publiée le 19 février 2018.
2. Le 10 avril 2018, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement international 1346897 de la marque verbale DEXABIOTIC, introduite le 24 janvier 2017 et enregistrée pour l'Union européenne le 16 novembre 2017 pour des produits en classe 5.
3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition visait initialement tous les produits et services de la marque contestée, mais suite à ses arguments, l'opposant limite les produits et services à une partie de ceux en classes 5 et 44. L'opposition est basée sur tous les produits de la marque invoquée.
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 »).¹
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 19 avril 2018. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents fournis satisfont aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution (ci-après : « RE ») s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 17 octobre 2018.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application à 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 des produits et services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant fait observer que les marques sont pour la plupart composées des mêmes lettres, lesquelles apparaissent dans un ordre identique. Il les considère dès lors fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
10. Conceptuellement, les marques sont des termes inventés n'ayant aucune signification dans les langues officielles de l'Office. Par conséquent, il n'est pas possible d'effectuer une quelconque

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.

comparaison conceptuelle entre les marques, et selon l'opposant les similitudes visuelles et phonétiques s'en trouvent donc renforcées.

11. L'opposant estime que les produits que vise l'opposition sont identiques ou du moins similaires aux produits visés par la marque invoquée. En ce qui concerne les services de la marque contestée, il les considère comme similaires aux produits visés par la marque invoquée. En effet, ces produits sont indispensables aux services.

12. Sur la base de ce qui précède et en tenant compte du fait que le public a tendance à mémoriser des similitudes plutôt que des différences entre les marques, il est raisonnable, selon l'opposant, de conclure que le public est susceptible de confondre les marques. Pour cette raison il demande à l'Office de rejeter la marque contestée pour les produits et services identiques ou similaires.

B. Réaction du défendeur

13. Le défendeur explique que la marque contestée est une marque publique qui s'applique à quelques produits. L'opposant par contre vise selon ces statuts à une activité de conception, d'études et de brevet dans le domaine de l'ophtalmologie. Le public cible, le marché et les activités sont donc différents, de sorte qu'aucune confusion n'est possible.

14. Le défendeur fait valoir qu'il n'y a aucun produit en vente portant la marque DEXABIOTIC.

15. Toutefois, le défendeur estime que les marques diffèrent visuellement et phonétiquement.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

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

17. 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: [...] 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 ».

18. 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

19. 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

20. 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).

21. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
DEXABIOTIC	DERMABIOTIC

Comparaison visuelle

22. Les deux marques sont des marques purement verbales, la marque invoquée comprenant dix lettres, la marque contestée onze; elles ont donc à peu près la même longueur.

23. Les deux premières et les sept dernières lettres des marques sont identiques et apparaissent dans le même ordre. Au milieu des marques, seule la lettre X de la marque invoquée est remplacée par la combinaison RM dans la marque contestée. Cette seule différence est insuffisante pour annihiler les points de similitude visuelle en raison des neuf lettres identiques.

24. Les marques sont visuellement très similaires,

Comparaison phonétique

25. Les deux marques comportent cinq syllabes et ont donc les mêmes longueurs, cadence et intonation. Les trois dernières syllabes sont phonétiquement identiques et les deux autres comprennent les sons identiques DE et A. Seule la prononciation de la lettre X dans la marque invoquée et la combinaison RM dans la marque contestée sont différentes. Ces uniques différences sont insuffisantes pour annihiler les points de similitude phonétique en raison des trois syllabes et trois autres lettres identiques.

26. Les marques sont similaires sur le plan phonétique.

Comparaison conceptuelle

27. Selon l'opposant, les marques sont des termes imaginaires. L'Office fait cependant valoir que l'adjectif *biotic* signifie en anglais : « *relating to or resulting from living organisms* » (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/biotic>) et le suffixe *-biotic* : « *having a (specified) mode of life* » (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/biotic>). Le mot correspond au mot français

« biotique », « relatif au monde vivant » (Le Petit Robert) ou « lié aux êtres vivants » (Le Petit Larousse). Étant donné que les deux mots sont homophones, le public francophone comprendra donc probablement la version anglaise. Mais également en néerlandais il existe des mots semblables avec la même signification, à savoir *biotiek* et *biotisch*. Les deux marques ont donc la même signification en ce qui concerne cet élément.

28. La partie DEXA dans la marque invoquée n'a aucune signification, tandis que l'élément DERM ou DERMA dans la marque contestée est un préfixe usuel, tant en français qu'en néerlandais et en anglais, qui fait référence à la peau. Les marques diffèrent donc conceptuellement en cette partie, mais cette différence ne suffit pas à neutraliser les autres points de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

29. Conceptuellement, les marques sont similaires dans une certaine mesure.

Conclusion

30. Les marques sont hautement similaires sur le plan visuel, elles sont similaires sur le plan phonétique et conceptuellement elles sont similaires dans une certaine mesure.

Comparaison des produits et services

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

32. Lorsque l'on compare les produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits et services tels que formulés au registre et ceux repris dans la demande de marque.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 5 Produits et préparations ophtalmologiques.	Classe 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.
	Classe 44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

Classe 5

34. Les *produits pharmaceutiques* de la marque contestée incluent les produits de la marque invoquée et sont dès lors identiques à ceux-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la demande de marque incluent ceux de la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

35. Les *produits hygiéniques pour la médecine et désinfectants* de la marque contestée incluent les *produits et préparations ophtalmologiques* de la marque invoquée et sont donc identiques à ces derniers. Il peut s'agir de solutions de lavage, gouttes oculaires, antiseptiques oculaires, conjonctivites, adoucissants cicatrisants oculaires, produits contre la sécheresse lacrymale, petites irritations oculaires etc.

36. Les produits *emplâtres, matériel pour pansements* de la marque contestée appartiennent aux produits de la marque invoquée et sont donc identiques à ceux-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002, ECLI:EU:T:2002:262 ; Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008, ECLI:EU:T:2008:455). Ces produits sont utilisés par exemple lors d'une intervention médicale (chirurgicale) aux yeux et dans ce cas ils peuvent être considérés comme produits ophtalmologiques.

Classe 44

37. Les *services médicaux* de la marque contestée sont similaires aux produits de la marque invoquée. L'ophtalmologue est un médecin spécialiste qui utilise par excellence des *produits et préparations ophtalmologiques*; pour lui, ses produits sont indispensables.

38. Les *services soins d'hygiène et de beauté pour les humains* de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque invoquée. Outre leur nature différente (les services sont intangibles, tandis que les produits, eux, sont matériels), ces services répondent également à des besoins différents des produits de l'opposant. La destination de ces produits et services est différente et les producteurs des produits sont différents des prestataires de services. En outre, les modalités d'utilisation de ces produits et services ainsi que les consommateurs finaux ne coïncident pas. Ils ne sont pas plus complémentaires que concurrents.

Conclusion

39. Les produits et services que vise l'opposition sont en partie identiques, en partie similaires et en partie non similaires aux produits auxquels l'opposition fait référence.

A.2. Appréciation globale

40. L'attention du public, l'identité ou la similitude des produits et services et la ressemblance des marques jouent un rôle particulier dans l'appréciation du risque de confusion.

41. Normalement, le consommateur moyen est censé être informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). En l'espèce, une partie des produits et services concerne la santé du consommateur tandis que l'autre partie des services est fournie par des spécialistes médicaux. Pour ces produits et services, le niveau d'attention moyen du public cible peut être élevé. Pour les autres produits et services, le niveau d'attention moyen est considéré comme normal.

42. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte, 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 similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

43. 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 plus grande protection que celles dont le caractère distinctif est moindre (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). La marque invoquée possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une particularité des produits concernés.

44. Visuellement, les marques sont fort similaires, phonétiquement, elles sont similaires et sur le plan conceptuel, elles sont similaires dans un certain degré. Les produits et une partie des services que vise l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux qui font l'objet de l'opposition et une partie des services est non similaire. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, l'Office considère que le public concerné, malgré son niveau d'attention élevé pour une partie des produits et services, risque de croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

45. Le défendeur explique que, selon les statuts de l'opposant, le public cible, le marché et les activités des deux parties sont différents (voir point 13). L'Office fait cependant remarquer que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la comparaison des marques et des produits et services s'effectue uniquement en fonction des données dans les registres de marques, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

46. Selon le défendeur, aucun produit n'est en vente sous la marque invoquée. Dans ce contexte, l'Office signale que cette marque a été enregistrée pour l'Union européenne le 16 novembre 2017, c'est-à-dire moins de cinq années avant la publication de la marque contestée. La marque invoquée n'est donc pas encore soumise à l'obligation d'usage.

C. Conclusion

47. Vu ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion à l'égard des produits et services identiques et similaires.

IV. CONSÉQUENCES

48. L'opposition numéro 2014058 est partiellement justifiée.

49. La demande Benelux 1369427 n'est pas enregistrée pour les produits et services suivants :

Classe 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

Classe 44 Services médicaux.

50. La demande Benelux 1369427 est enregistrée pour les produits et services contre lesquels l'opposition n'était pas dirigée ou qui sont jugés non similaires, à savoir :

Classe 3 Tous les produits.

Classe 5 Produits vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Cl 44 Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

51. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des frais en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 8 janvier 2020

Willy Neys
rapporteur

Eline Schiebroek

Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : Monique Vrolijk