

**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**  
**DÉCISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2015496**  
**du 30 décembre 2020**

**Opposant :** **Ipsen Consumer HealthCare, Société par actions simplifiée**  
Quai Georges Gorse 65  
92100 Boulogne-Billancourt  
France

**Mandataire :** **Office Hanssens S.p.r.l.**  
Rue Franz Merjay 21  
1050 Bruxelles  
Belgique

**Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 14642938**  
SMIKACTIV

*contre*

**Défendeur :** **Nova Brands S.A.**  
Avenue Emile Reuter 24  
2420 Luxembourg  
Luxembourg

**Mandataire :** **Dennemeyer & Associates SA**  
rue des Bruyères 55  
1274 Howald  
Luxembourg

**Marque contestée :** **Demande Benelux 1398731**  
SYNACTIV

**I. FAITS ET PROCÉDURE****A. Faits**

1. Le 8 juillet 2019, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 5, la demande Benelux de la marque verbale SYNACTIV. Cette demande a été mise en examen sous le numéro 1398731 et a été publiée le 12 juillet 2019. Au cours de la procédure, le défendeur a limité la liste des produits de sa marque.
2. Le 9 septembre 2019, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur la marque verbale de l'Union européenne 14642938, introduite le 2 octobre 2015 et enregistrée le 15 janvier 2016 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 est dirigée contre tous les produits de la marque contestée et vise tous les produits de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 2, 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 2019. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont soumis leurs arguments. Tous les documents soumis répondent aux exigences de la CBPI et du règlement d'exécution s'y rapportant (ci-après : « RE »). La phase administrative de la procédure a été clôturée le 7 avril 2020.

**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 ou services en question.

**A. Arguments de l'opposant**

9. En ce qui concerne la comparaison visuelle, l'opposant fait observer que le nombre de lettres des deux marques est très proche, soit respectivement neuf et huit lettres, et le nombre de voyelles est identique, soit trois. En outre, les radicaux SMIK et SYN sont ressemblants, commençant par la lettre S et comportant les voyelles similaires I et Y, ainsi que les consonnes similaires M et N. Enfin, les terminaisons ACTIV sont identiques.
10. Au point de vue phonétique, les voyelles I/Y, A et I sont identiques et placées dans le même ordre et les premières consonnes S sont identiques. Enfin, les terminaisons ACTIV sont identiques quoique conceptuellement peu distinctives pour les produits en classe 5.
11. D'un point de vue conceptuel, il convient de rappeler l'absence de signification propre aux préfixes SMIK et SYN, ce qui exclut toute possibilité de différenciation conceptuelle d'une marque par rapport à l'autre par le public concerné.
12. L'opposant constate que les produits subsistant après la limitation par le défendeur sont des produits lactés destinés aux bébés qui sont assimilables à des produits à usage médical. Selon l'opposant, tous les produits de la marque invoquée sont repris à l'identique dans le libellé de la marque contestée.

13. De plus, les lieux de distribution des produits concernés sont identiques, à savoir les pharmacies et les parapharmacies en particulier, de telle sorte que les deux marques y seront présentes et dès lors susceptibles de causer une confusion dans l'esprit du public concerné.

14. Par conséquent, l'opposant demande que l'Office refuse dans sa totalité l'enregistrement de la marque contestée et ordonne le remboursement prévu à l'occasion de pareil refus.

## **B. Réaction du défendeur**

15. Selon le défendeur, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et très attentif. Le degré d'attention peut être considéré élevé en raison de la nature spécialisée des produits qui s'adressent aux professionnels et aux non-professionnels.

16. En ce qui concerne l'élément ACTIV dans les deux marques, le défendeur estime que la grande majorité du public concerné pourra diviser les marques en deux éléments distincts, tels que SMIK-ACTIV et SYN-ACTIV. Selon le défendeur, ils seront incités à le faire en raison du fait que le terme ACTIV sera associé au mot anglais *active*, qui a pour synonymes, dans ce contexte et en relation avec les produits en question : « agissant » ou « efficace » ou encore « qui agit avec efficacité, qui donne des résultats ». Le défendeur fait observer que les équivalents de ce mot sont très proches dans presque toutes les langues officielles de l'Union européenne.

17. Le défendeur fait remarquer que le mot ACTIV est couramment utilisé dans toute l'Union européenne en rapport avec les secteurs pharmaceutiques et parapharmaceutiques qui englobent donc la nutrition infantile. L'élément commun ACTIV peut donc être considéré comme possédant, tout au plus, un très faible degré de caractère distinctif pour une partie très importante du public en ce qui concerne les produits concernés.

18. Visuellement, les marques ne partagent que la première lettre S et le suffixe ACTIV, ce dernier étant entièrement descriptif. Le préfixe de la marque invoquée est composé de quatre lettres SMIK, or le préfixe de la marque contestée ne comprend que trois lettres SYN. Selon le défendeur, les différences entre les préfixes sont clairement perceptibles. Dans l'impression visuelle générale, il convient de souligner que les consommateurs prennent généralement davantage note du début d'une marque. Ainsi les différences entre les marques seront flagrantes pour le public concerné, qui a un degré d'attention élevé. Dès lors, force est de constater que les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel, ou à tout le moins elles ne sont similaires qu'à un degré très faible.

19. Phonétiquement, la similitude est faible entre les éléments SMIK et SYN, dans la mesure où les marques coïncident uniquement oralement dans le premier son S. Le son K de la marque invoquée est très distinctif et sera remarqué par le public, il est très différent du son N de la marque contestée. Par ailleurs le préfixe SMIK et notamment les lettres SM nécessiteront un effort de prononciation et apparaîtra plus complexe oralement alors que le préfixe SYN sera prononcé de manière plus fluide et plus douce. Le défendeur en conclut que la différence phonétique entre les marques est clairement perceptible et que les marques ne sont donc pas similaires phonétiquement, ou à tout le moins elles ne sont similaires qu'à un degré très faible.

20. Prises dans leur ensemble les deux marques sont des termes fantaisistes qui n'ont pas de signification. Toutefois, le public identifierait le suffixe ACTIV comme une référence au mot anglais *active* ou à ses équivalents très proches dans de nombreuses autres langues européennes. Ce mot est couramment utilisé dans les secteurs pharmaceutiques, parapharmaceutiques et donc de la nutrition infantile, pour indiquer que des principes actifs sont contenus dans les produits, et doit par conséquent être considéré comme non distinctif. Le défendeur en conclut que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

21. Le défendeur note que tous les produits revendus par la marque contestée sont identiques aux produits de la marque invoquée dans la mesure où ils sont englobés dans la catégorie générale des aliments pour bébés, le public visé et les canaux de distribution étant les mêmes.

22. En conclusion, le défendeur demande à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque contestée.

**III. DÉCISION**

**A.1 Risque de confusion**

23. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI, l'opposant, en tant que titulaire d'une marque antérieure, peut faire opposition auprès de l'Office à une marque prenant rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.2ter CBPI.

24. L'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup> CBPI, stipule : « Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] 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 ».

25. 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**

26. L'évaluation 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 celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

27. Il ressort du libellé de l'article 5, paragraphe 1, sous b de la Directive (comparez l'article 2.2ter, alinéa 1<sup>er</sup>, 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 que le consommateur moyen peut avoir du type de produit ou service en cause, joue un rôle déterminant dans l'évaluation 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

28. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
SMIKACTIV	SYNACTIV

*Comparaison conceptuelle*

29. Les marques prises dans leur ensemble n'ont pas de signification établie. Toutefois, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, en percevant une marque verbale, il la décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, Respicur, T-

256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46). En l'espèce, le consommateur moyen reconnaîtra le mot « activ » dans les marques, faisant référence à l'adjectif français « actif » ou ses corrélatifs anglais et néerlandais *active* et *actief*. Les préfixes SMIK et SYN n'ont pas de signification établie.

30. Les marques sont conceptuellement similaires dans un certain degré.

*Comparaison visuelle*

31. Les deux marques sont des marques purement verbales composées de respectivement neuf et huit lettres ; elles sont donc à peu près de la même longueur. La première lettre et les cinq dernières lettres des marques sont identiques. Comme démontré ci-dessus, le consommateur reconnaîtra dans ces cinq lettres le mot « activ ».

32. Le consommateur attache en général plus d'importance à la partie initiale d'une marque (TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas présent, seulement la première lettre S est identique.

33. Les marques sont visuellement similaires dans un certain degré.

*Comparaison phonétique*

34. La deuxième partie des marques, ACTIV est phonétiquement identique. La première partie, respectivement SMIK et SYN, est principalement différente, mais la prononciation coïncide quand même aux lettres S et I-Y.

35. Les marques sont phonétiquement similaires dans un certain degré.

*Conclusion*

36. Les marques sont similaires dans un certain degré sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

**Comparaison des produits**

37. Pour évaluer 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).

38. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, les produits tels que formulés au registre ou encore tels qu'indiqués dans la demande de marque sont considérés respectivement.

39. Les produits à comparer sont les suivants :

<b>Opposition basée sur :</b>	<b>Opposition dirigée contre :</b>
Classe 5 Préparations pharmaceutiques; Aliments diététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical; Aliments pour bébés; Formules bactériennes probiotiques à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments nutritionnels; Emplâtres.	Classe 5 Aliments pour bébés, y compris laits en poudre; Boissons à base de lait pour enfants en bas âge; Aliments pour nourrissons à usage médical.

40. Selon la règle 1.2, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Les parties conviennent que les produits concernés sont les mêmes (voir points 12 et 21). L'Office ne procédera donc pas à une comparaison des produits.

## **A.2 Appréciation globale**

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

42. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il faut aussi tenir compte qu'il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu'il doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité). 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 l'espèce, il s'agit principalement d'aliments pour bébés et/ou à usage médical. S'agissant donc de produits qui ont un impact sur la santé et/ou sont destinés à des enfants, notamment en très bas âge, le niveau d'attention, tant du public général que des professionnels sera élevé.

43. L'évaluation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération, comme 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, précités).

44. 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 plus grande protection que celles ayant un caractère distinctif moindre (voir arrêt Canon, précité). Les parties conviennent que l'élément « activ » est peu distinctif pour les produits concernés, décrivant des caractéristiques de ces produits comme « agissant » ou « efficace » (voir points 10 et 16). Toutefois, l'Office considère que la marque invoquée prise dans son ensemble n'a aucune signification précise en rapport avec les produits invoqués. Même si on considérait que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif faible, vu qu'il pourrait faire allusion à des caractéristiques des produits en cause, il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des marques et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, ECLI:EU:T:2005:102 ; TUE, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:387 et CJUE, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:T:2016:837).

45. Les marques sont similaires dans un certain degré sur les plans conceptuel, visuel et phonétique. L'identité des produits est établie entre les parties. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, notamment l'identité des produits concernés, l'Office considère que le public pertinent, nonobstant un niveau d'attention élevé, pourrait être amené à croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

## **B. Conclusion**

46. Sur la base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

**IV. CONSÉQUENCES**

47. L'opposition numéro 2015496 est justifiée.

48. La demande Benelux 1398731 n'est pas enregistrée.

49. 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, à lire en lien avec la règle 1.28 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 30 décembre 2020

Willy Neys  
*rapporteur*

Tineke Van Hoey

Pieter Veeze



Agent chargé du suivi administratif : François Veneri