

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
2016109
du 11 octobre 2021

Opposant : **SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH**

Brüningstrasse 50
65926 Frankfurt am Main
Allemagne

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**

Chaussée de la Hulpe 187
1170 Watermael-Boitsfort
Belgique

Marque invoquée : **Enregistrement de marque Benelux 53633**

TORENTAL

contre

Défendeur : **Trommsdorff GmbH & Co. KG**

Trommsdorffstr. 2-6
52477 Alsdorf
Allemagne

Mandataire : **BAP IP bv – Brantsandpatents**

Charles de Kerchovelaan 17
9000 Gent
Belgique

Marque contestée : **Demande de marque internationale 1527445**

Tromental

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 octobre 2019, le défendeur a procédé au dépôt international de la marque verbale « Tromental » pour distinguer des produits en classes 3 et 5. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1527445 et a été publié le 30 avril 2020 dans la *Gazette OMPI des marques internationales 2020/16*.
2. Le 12 juin 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande sur base de l'enregistrement Benelux 53633, déposé le 31 mai 1985 et enregistré pour des produits en classe 5 de la marque verbale « TORENTAL ».
3. Il ressort du registre que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.
4. L'opposition est introduite contre les produits couverts en classe 5 de la marque contestée et est basée sur tous les produits de la marque invoquée.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés aux articles 2.14, alinéa 2, sous a et 2.18 alinéa 1 de la Convention Benelux de la 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 la notification relative à la recevabilité a été adressée aux parties le 16 juin 2020. 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. En outre le défendeur a procédé à une limitation des produits couverts par sa demande. Tous les documents soumis satisfont aux exigences de la CBPI et du RE s'y rapportant. La phase administrative de la procédure a été clôturée le 5 mai 2021.

II. MOYENS DES PARTIES

8. En application des articles 2.18 alinéa 1 et 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 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 entame son argumentaire par la comparaison des signes. Ainsi, sur le plan visuel, l'opposant soulève que les marques se composent dans les deux cas d'un seul mot de 3 syllabes, comptant 8 et 9 lettres respectivement et dont la lettre initiale et les 5 lettres finales sont identiques. De plus, toutes les lettres de la marque invoquée sont reprises dans la marque contestée. En conséquent, l'opposant estime que les marques sont fortement similaires du point de vue visuel.

10. Concernant la comparaison phonétique, l'opposant réitère que toutes les lettres dont se compose la marque invoquée sont repris dans la marque contestée. Parmi ces 8 lettres, 6 se trouvent placées dans la même séquence pour les deux signes. Des 3 syllabes dont se composent les marques en cause, 2 se retrouvent à l'identique. De plus, la différence entre les marques liée à l'inversion des lettres O et R n'est pas suffisante pour compenser les autres ressemblances présentes. Les marques sont donc selon l'opposant fortement similaires.

11. Conceptuellement, l'opposant note que les marques en cause sont des néologismes sans signification particulières dans les langues du Benelux. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas possible.

12. L'opposant fait référence à des décisions rendues par l'EUIPO dans des cas comparables et pour lesquels une similarité entre les signes fût retenu.

13. Au sujet de la comparaison des produits l'opposant note de manière préliminaire que l'exclusion expresse des produits pour le traitement des maladies cardiovasculaires ne permet pas d'écarter les similarités élaborées par après.

14. Concernant les « produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, matériel pour pansements ; médicaments; substances médicinales; préparations médicamenteuses pour soins cutanés; dentifrices médicamenteux et produits pour le soin des dents; préparations de toilette médicamenteuses; sucre a usage médical; succédanés du sucre a usage médical; édulcorants a usage médical; bonbons médicamenteux; sucreries a usage pharmaceutique; thé médicinal; préparations pour le bain à usage médical; savons médicinaux ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » l'opposant estime qu'ils sont similaires aux produits de la marque invoquée en ce qu'ils poursuivent un objectif similaire lié à la santé et sont distribués à un même public moyennant les mêmes points de vente. Il en va de même, selon l'opposant, pour les « aliments et substances diététiques a usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ».

15. Les « désinfectants », « produits antiseptiques pour le soin du corps », « fongicides » et « produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides », étant donné qu'ils sont utilisés pour des traitements médicaux, traitements de parasites de l'homme et mycoses, ils partagent, selon l'opposant, les mêmes points de ventes, s'adressent au même public et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont donc, selon l'opposant, similaires.

16. Concernant le public concerné, l'opposant note que les produits couverts par les marques en cause peuvent s'adresser à la fois au grand public et à un public de professionnels qualifiés. Selon l'opposant, le fait que les produits de la marque concernée soient destinés au « traitement des troubles de la circulation sanguine » ne signifie pas pour autant que ces produits soient vendus sous ordonnance. En conséquent, l'opposant note que le degré d'attention le moins élevé doit être retenu qui serait un degré d'attention moyen, voire faible. Ce degré d'attention serait le même selon l'opposant même si l'on devait considérer que les produits de l'une des marques en cause sont vendus sur ordonnance.

17. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Il demande donc à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de décréter que les frais soient à charge du défendeur.

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

B. Réaction du défendeur

19. Le défendeur demande d'abord à l'opposant de fournir des preuves d'usage.

20. Suite aux preuves d'usage soumis, le défendeur note que la marque de l'opposant est uniquement utilisée pour un médicament précis destiné à faciliter la circulation sanguine. Ce médicament est soumis à prescription médicale.

21. Comparant les produits couverts par les marques en cause, le défendeur estime que la finalité spécifique du médicament offert sous la marque de l'opposant est différente des compléments alimentaires et produits diététiques du défendeur étant donné qu'ils satisfont à des besoins différents et seront choisis par des médecins spécialisés sachant distinguer les différentes pathologies. Ainsi la similitude entre ces produits est faible. De plus l'exclusion des « produits pour des préparations pour le traitement de maladies cardiovasculaires » dans la liste des produits de la marque contestée rend les produits encore moins similaires. Le défendeur estime que les « aliments pour bébés » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque invoquée en ce qu'ils utilisent des canaux de distribution différents, ont une finalité différente et sont ni concurrents, ni complémentaires.

22. Concernant le public concerné, le défendeur note que pour des produits pharmaceutiques ainsi que diététiques il ressort de la jurisprudence que le niveau d'attention des consommateurs sera plus élevé, en ce que ces produits affectent leur santé. De plus, concernant les médicaments nécessitant une prescription, les professionnels de la médecine sont à considérer comme faisant preuve d'un degré élevé d'attention lors de la prescription de médicaments.

23. Comparant les signes en cause, le défendeur soulève que les signes diffèrent dans leur partie initiale, « TOR- » et « TROM- » respectivement, compensant l'identité de la partie finale des signes sur le plan visuel et phonétique. De plus le lien éventuel que le consommateur pourrait faire avec le mot « mental » dans la marque opposée doit, selon le défendeur être pris en compte. En conséquence, pour les raisons ainsi nommées, le défendeur estime que les signes connaissent au plus un degré de similitude moyen.

24. Tenant compte du degré limité de similitude des produits et des signes, ainsi que du degré d'attention supérieur à la moyenne du public pertinent, il n'existe selon le défendeur aucun risque de confusion entre les marques en cause.

25. En raison de ce qui précède, le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition pour absence de risque de confusion, d'enregistrer le signe contesté et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1 Preuves d'usage

26. En application à l'article 2.16bis, alinéa 1 CBPI l'opposant doit, à la demande du défendeur, fournir la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux tel que prévu à l'article 2.23bis, alinéa 1 CBPI ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. La preuve doit prouver l'usage au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la marque contre laquelle l'opposition est dirigée.

27. La marque contestée a été déposée le 16 octobre 2019. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 16 octobre 2014 au 16 octobre 2019.

28. Etant donné que l'enregistrement de la marque invoquée est antérieur au 16 octobre 2014, la demande de preuves d'usage est fondée.

29. 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'usage 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 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 (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:438).

30. Le Tribunal de l'UE a précisé que l'usage de la marque antérieure ne doit pas nécessairement être quantitativement important pour être considéré comme sérieux (TUE, Hipoviton, T-334/01, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:223 ; Sonia Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135). La notion d'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 dans les seuls cas d'exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit, 8 juillet 2004, ECLI:EU:T:2004:225 ainsi que l'arrêt Sonia Sonia Rykiel précité).

31. En outre, le Tribunal de l'UE a jugé que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou de présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

32. Conformément à la règle 1.25 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 fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant

33. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :
1. Copies de factures montrant la vente de produits TORENTAL au Benelux
 2. Des photos des produits et de leur emballage montrant la marque TORENTAL
 3. Capture d'écran du site web de *l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé* montrant « Torental » comme étant un médicament commercialisé.
 4. Mode d'emploi du produit « Torental »
 5. Capture d'écran du site web de l'opposant indiquant 1972 comme l'année de lancement de « Torental ».
 6. Capture d'écran du site web du *Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique* indiquant que le produit « Torental » figure parmi les médicaments commercialisés en Belgique.
 7. Extrait d'une liste de médicaments commercialisés au Luxembourg publiée par la *Caisse Nationale de Santé du Luxembourg* sur laquelle figure « Torental ».
 8. Une attestation sur l'honneur signée de Monsieur Vranckx, Head of Regulatory Affairs Belgium & Luxembourg chez SANOFI-AVENTISDEUTSCHLAND GmbH ou de SANOFI SA, maison mère de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, concernant la commercialisation des produits « Torental » en Belgique et au Luxembourg et des chiffres d'affaires liés à ces ventes durant la période pertinente.
34. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1er, CBPI implique notamment que l'examen de l'opposition se limite aux arguments, faits et moyens de preuve invoqués par les parties. Le défendeur ne conteste pas que l'opposant a suffisamment démontré l'usage de la marque concernée au Benelux pour les produits couverts, et soulève uniquement à cet égard que la vente de ceux-ci est soumise à une ordonnance médicale (voir par 20).

A.2 Risque de confusion

35. Conformément aux articles 2.18 alinéa 1^{er} et 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.
36. 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 ».
37. 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 produits

38. 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 ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

39. Lors de la comparaison des produits de la marque invoquée à ceux contre lesquels l’opposition est dirigée, sont considérés les produits tels que formulés au registre dans la mesure où une utilisation réelle a été démontrée.

40. En raison de la limitation apportée à la liste de produits revendiqués par le défendeur durant la procédure (voir point 7), la comparaison ci-après prendra en compte les produits figurant dans le registre après cette limitation.

41. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles de la circulation sanguine.	CI 5 : Préparations pharmaceutiques pour régimes équilibrés complémentaires, préparations médicales pour régimes équilibrés complémentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; les produits précités à l'exception de produits pour préparations pour le traitement de maladies cardiovasculaires.

42. Les produits « Préparations pharmaceutiques pour régimes équilibrés complémentaires, préparations médicales pour régimes équilibrés complémentaires ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; » et « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; » tout comme les produits désignés par la marque invoquée sont des produits médicaux voire de soin. Les deux marques sont donc des produits destinés à guérir des maladies, à en atténuer les effets ou à améliorer la santé. Cela rend ces produits - même si leurs effets peuvent être différents et les maladies concernées sont différentes - dans une certaine mesure similaires. La restriction contenue dans la liste des produits de la défenderesse n'est quant à elle pas de nature à exclure la possibilité que ces produits puissent être utilisés pour des affections similaires ou connexes traitées par les mêmes spécialistes. Ainsi il n'est pas inconcevable que les produits de la marque contestée, bien qu'ils ne soient pas spécifiquement destinés

aux maladies cardiovasculaires, aient certains effets bénéfiques sur celles-ci. De plus, l'affection à laquelle un médicament est destiné ne rend pas sa distribution différente. Ces produits sont donc similaires.

43. Concernant les « aliments pour bébés » de la marque contestée, ceux-ci ne sont pas similaires aux produits de la marque invoquée en ce qu'ils ne connaissent pas la même finalité et diffèrent aussi bien dans leur nature, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.

44. En conséquent les produits concernés sont en partie similaires à un certain degré et en partie non similaires.

Comparaison des marques

45. 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).

46. 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.

47. 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, 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:C:2006:164 et TUE, El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007, ECLI:EU:T:2007:391).

48. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
TORENTAL	Tromental

Comparaison visuelle

49. La marque invoquée est une marque verbale, composée du mot de 8 lettres « TORENTAL ». La marque contestée est elle aussi une marque verbale composée du mot de 9 lettres « Tromental ».

50. À l'exception de la lettre « m » présente uniquement dans la marque contestée, les 8 autres lettres composant la marque contestée se retrouvent dans la marque invoquée. De plus les marques coïncident dans leur lettre initiale « T » ainsi que leur terminaison « ental » et diffèrent uniquement dans leur parties centrales « OR » et « rom » respectivement. Visuellement, l'inversion des lettres « O » et « R » ainsi que l'ajout de la lettre « M » au milieu de la marque ne sont pas suffisantes à compenser les similarités visuelles existantes entre les marques.

51. Il s'en suit que les marques sont visuellement similaires.

Comparaison phonétique

52. Comme précédemment établi les marques en cause sont similaires dans leur lettre initiale ainsi que les 5 dernières lettres dont elles sont composées. Les marques comptent tous deux 3 syllabes. En effet, tel que le soulève le défendeur, il ressort de la jurisprudence que le consommateur attache en général plus d'importance à la première partie d'une marque (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas présent, la première syllabe des marques, « TOR » et « TROM » respectivement, sont identiques à la fois dans leur lettre initiale ainsi que la voyelle formant leurs noyaux et en sont donc pour le moins similaires. Les 2 autres syllabes formant les marques se retrouvent à l'identique dans les deux marques, notamment « en » et « tal ».

53. En conséquence, l'Office conclut que les marques en question sont phonétiquement similaires à un haut degré.

Comparaison conceptuelle

54. La marque invoquée, « TORENTAL » est une marque verbale n'ayant aucune signification évidente pour le consommateur du Benelux.

55. La marque contestée, « Tormental » est une marque verbale n'ayant pas non plus de signification évidente pour le consommateur du Benelux. Bien que la marque contienne le mot « mental » qui, selon le défendeur, pour certains consommateurs pourrait être reconnu comme un renvoi relatif au psychisme, la marque dans son ensemble, n'a pas de signification. En effet le néologisme créé par l'ajout d'un préfixe donnant le terme « Tromental » éloigne la perception d'ensemble d'une référence à une signification concrète.

56. Les marques en cause n'ayant pas de signification évidente pour le consommateur, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Conclusion

57. Phonétiquement les marques en cause sont similaires à un haut degré, visuellement elles sont similaires tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

A.3. Appréciation globale

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

59. 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).

60. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, 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). Dans le cas présent, étant donné que les produits de la marque invoquée concernent des préparations pharmaceutiques nécessitant une ordonnance, le niveau d'attention du public pertinent pour ces produits sera plus élevé (voir TUE Famoxin, T-493/07, T-26/08 & T-27/08, 23 septembre 2009, ECLI:EU:T:2009:355).

61. 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 la marque invoquée dispose d'un caractère distinctif normal car elle ne décrit aucune caractéristique des produits en question.

62. Les produits des marques en cause étant en partie similaires à un certain degré, en partie non similaires, et les signes étant phonétiquement similaires à un haut degré et visuellement similaires, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente, l'Office conclut que le public, malgré un niveau d'attention plus élevé, peut croire que ces produits puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Autres facteurs

63. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir point 17 et 25). Seul est prévu un renvoi aux frais fixés au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou rejetée).

C. Conclusion

64. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause.

IV. CONSÉQUENCE

65. L'opposition portant le numéro 2016109 est partiellement justifiée.

66. La demande Benelux numéro 1527445 n'est pas enregistrée pour les produits suivants :

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques pour régimes équilibrés complémentaires, préparations médicales pour régimes équilibrés complémentaires; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; les produits précités à l'exception de produits pour préparations pour le traitement de maladies cardiovasculaires.

67. La demande de marque Benelux numéro 1527445 est enregistrée pour les produits suivants :

Classe 5 : aliments pour bébés

68. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.28, alinéa 3.



La Haye, le 11 octobre 2021

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Gerda Veltman