

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

2016576

du 29 juillet 2022

Opposant : **EUGENE PERMA FRANCE (Société par actions simplifiée)**

Rue du 19 Mars 1962 1-7
92230 Gennevilliers
France

Mandataire : **CABINET BEAU DE LOMENIE**

Rue de L'Université 158
75340 Paris Cédex 07
France

Marque invoquée : **Enregistrement de marque de l'Union européenne 1739226**

BIORENE

contre

Défendeur : **BIOVENE COSMETICS, S.L.**

Rambla Catalunya 38
08007 BARCELONA
Spain

Mandataire : **ARCADE PATENTES Y MARCAS S.L.**

C/ Isabel Colbrand 6
28050 Madrid
Spain

Marque contestée : **Demande de marque Benelux 1427244**

BIOVÈNE
— BARCELONA —

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 15 octobre 2020, le défendeur a procédé à la demande Benelux de la marque semi-figurative



pour distinguer des produits en classes 3 et 5. Cette demande a été mise à l'examen sous le numéro 1427244 et a été publiée le 11 novembre 2020.

2. Le 17 décembre 2020, l'opposant a fait opposition à l'enregistrement de cette demande. L'opposition est basée sur l'enregistrement européen 1739226 de la marque verbale « BIORENE », déposée le 29 juin 2000 et enregistrée le 30 juillet 2001 pour distinguer des produits et services en classe 3.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire de la marque invoquée.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits et services 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 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 17 décembre 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. Tous les documents soumis 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 21 mars 2022.

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 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 marques en cause. L'opposant estime que l'élément verbal « BARCELONA » peut être interprété comme l'origine des produits et, en raison de son placement dans la marque contestée passera presque inaperçu. De plus l'opposant

considère que les éléments figuratifs de la marque contestée seront perçus par le consommateur comme des éléments décoratifs et ne détourneront pas l'attention de celui-ci de l'élément verbal « BIOVÈNE ». Ainsi l'opposant estime que les marques sont visuellement fortement ressemblantes en ce que l'élément verbal « BIORENE » et « BIOVÈNE » respectivement coïncident dans la séquence « BIO*ENE ».

10. Phonétiquement, l'opposant note que l'élément verbal « BARCELONA » ne sera probablement pas prononcé par le consommateur en raison de sa position dans la marque contestée. Concernant les éléments verbaux « BIORENE » et « BIOVÈNE » l'opposant constate que ceux-ci diffèrent uniquement dans leur consonne centrale « R » et « V » respectivement, rendant les marques en cause phonétiquement fortement ressemblantes.

11. Concernant la comparaison conceptuelle, l'opposant note que les marques en cause n'ont pas de signification claire et que par conséquent, une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

12. Au sujet de la comparaison des produits couverts par les marques en cause, l'opposant estime que ceux-ci sont fortement similaires, sinon identiques.

13. L'opposant note que les produits en cause peuvent être destinés tant aux professionnels qu'aux consommateurs moyens. Par conséquent, l'opposant estime que le niveau d'attention du public concerné pour ces produits doit être retenu comme normal.

14. Vu ce qui précède, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion entre les marques 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.

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

B. Réaction du défendeur

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

17. En ce qui concerne les preuves d'usage produites, le défendeur considère que celles-ci concernent uniquement un volume de produits vendus et un territoire limité et que certaines preuves soumises sont soit non datées, soit datent d'un moment hors de la période pertinente. Considérant ce qui précède, le défendeur note que l'opposant ne prouve l'usage de sa marque que pour certains des produits couverts et que par conséquent, seuls les produits pour lesquels un usage sérieux a été prouvé doivent être retenus pour l'évaluation d'un risque de confusion éventuel.

18. Sur le plan visuel le défendeur estime que les marques ne sont pas similaires. Ainsi il note d'une part que le fait que les marques coïncident dans leurs parties initiales et finales « BIO » et « NE » respectivement n'est pas suffisant pour rendre celles-ci similaires en ce que l'alphabet anglais et français comprend un nombre de lettres limité et que en conséquent il est inévitable que beaucoup de lettres correspondent dans des mots différents. De plus, étant donné l'élément figuratif de la marque contestée ainsi que l'élément verbal « BARCELONA » n'ayant pas d'équivalent dans la marque invoquée,

l'impression d'ensemble créée par les marques en cause sur le plan visuel sera, selon le défendeur différent.

19. Le défendeur estime que les marques diffèrent d'un point de vue phonétique dû aux différences dans le nombre de syllabes qui les constituent ainsi que le nombre de voyelles et de consonne qui les composent.

20. Conceptuellement, le défendeur note qu'aucune des marques en cause n'a une signification. Toutefois, l'élément verbal « BARCELONA » de la marque contestée, renvoyant à la ville du même nom et n'ayant pas d'équivalent dans la marque invoquée, les marques en cause en sont conceptuellement non similaires.

21. Compte tenu des preuves d'usage rapportées par l'opposant, le défendeur estime que les produits en cause sont différents en ce que les produits de la marque invoquée concernent des « produits d'hygiène, de soin et de beauté des cheveux ». De plus concernant les produits couverts par la marque contestée en classe 5, le défendeur note que ceux-ci diffèrent en raison de leur nature médicinale.

22. Le défendeur demande donc à l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et de décréter que les frais soient à charge de l'opposant.

III. DECISION

A.1 Preuves d'usage

23. Nonobstant des considérations regardant certains éléments de preuves rapportées le défendeur conclut que les éléments soumis par l'opposant prouvent un usage sérieux de la marque invoquée pour les produits suivants (paragraphe 17) :

CI 3 : Lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux; produits pour mise en plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; produits pour l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de coloration pour les cheveux

24. Dans ses arguments, le défendeur utilise une description des produits différente de celle figurant au registre. Or, dans la procédure d'opposition, les produits et services sont considérés uniquement sur base de ce qui est exprimé dans le registre. Étant donné que les descriptions utilisées par le défendeur sont claires quant aux produits concernés, l'Office procédera en tenant compte des produits tels que exprimés dans le registre.

25. Selon la règle 1.21, sous e RE, le respect du principe du contradictoire mentionné à l'article 2.16, alinéa 1^{er}, 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 ces produits.

26. En conséquent, sans examiner en détail les preuves d'usage l'Office procédera en premier lieu par une analyse du risque de confusion entre les marques concernées en considérant les produits couverts par la marque invoquée dont l'usage n'est pas contesté.

A.2 Risque de confusion

27. 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.

28. L'article 2.2ter, alinéa 1^{er} CBPI, stipule : « *Une marque faisant l'objet d'une opposition est refusée à l'enregistrement [...] : [...] 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* ».

29. 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

30. 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).

31. 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.

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

33. Les marques à comparer sont les suivantes :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
<p style="text-align: center;">BIORENE</p>	

Comparaison visuelle

34. La marque invoquée est une marque verbale « BIORENE » composée de 7 caractères.

35. La demande de marque contestée est une marque semi figurative composée du mot « BIOVÈNE » de 7 caractères et souligné. En dessous de celui-ci figure le mot « BARCELONA » de 9 caractères écrit de taille plus petite. Les éléments de la marque contestée sont de couleur magenta.

36. Concernant les marques composées (éléments verbal et figuratif) tels que la marque contestée, l'élément verbal a souvent un impact plus fort sur le consommateur que l'élément figuratif. En effet, le public évoque généralement ces marques en utilisant l'élément verbal (voir en ce sens : TUE, arrêt SELENIUM-ACE, T-312/03, 14 juillet 2005, ECLI:EU:T:2005:289). Dans le cas présent, les éléments figuratifs de la marque contestée consistent uniquement dans le soulignement de l'élément « BIOVÈNE », la typographie et le choix de la couleur des éléments verbaux. De ce fait l'attention du consommateur se verra surtout dirigée vers les éléments verbaux de celle-ci. De plus l'élément verbal « BARCELONA » sera perçu comme une indication descriptive des produits couverts en ce qu'il peut renvoyer à l'origine des produits. Outre la position inférieure et de police réduite de cet élément verbal, en général, le public ne percevra pas un élément descriptif d'une marque composée comme l'élément distinctif et dominant de l'impression globale créée par cette marque (TUE, Budmen, T-129/01, 3 juillet 2003, ECLI:EU:T:2003:184). Il s'en suit que l'élément verbal « BIOVÈNE », ayant égard aussi à sa taille et position dans la marque contestée, sera perçu comme l'élément dominant de celle-ci.

37. Comparant la marque invoquée « BIORENE » et l'élément verbal dominant de la marque contestée « BIOVÈNE » ceux-ci sont en effet identiques dans leurs séquences « BIO » et « ENE » et diffèrent uniquement dans la lettre « R » et « V » respectivement située au milieu des marques en cause

ainsi que la présence d'un accent dans la marque contestée. Il ressort d'une jurisprudence constante 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). Ainsi, les faibles différences entre les marques ne sont pas à même à contrebalancer les fortes similarités existantes entre les marques.

38. Les marques en cause sont visuellement similaires à un haut degré.

Comparaison phonétique

39. En ce qui concerne la comparaison sur le plan phonétique, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent plutôt de l'analyse du signe sur le plan visuel (voir TUE, PC Works, T-352/02, 25 mai 2005, ECLI:EU:T:2005:176 et Thai Silk, T- 361/08, 21 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:152). De plus, la jurisprudence a précisé que, en raison de l'économie de langage, il se peut que certains éléments verbaux d'une marque seront prononcés par le consommateur, tandis que d'autres ne le seront pas (voir TUE, interdit de me gronder IDMG, T-568/11, 11 janvier 2013, ECLI:EU:T:2013:5). Ainsi dans le cas présent, le consommateur ne prononcera probablement pas l'élément « BARCELONA » en ce qu'il ne constitue pas un élément dominant de la marque contestée (paragraphe 36).

40. En conséquence les éléments verbaux pertinents pour la comparaison phonétique sont respectivement « BIORENE », composé de 3 syllabes « BI » « O » « RENE », pour la marque invoquée et « BIOVÈNE », aussi composé de 3 syllabes « BI » « O » « VÈNE », pour la marque contestée. Ces éléments comportent non seulement un nombre de syllabes identiques, mais leur prononciation coïncide dans les deux premières des trois syllabes composant les marques. De plus la dernière syllabe bien que non identique, est néanmoins similaire en ce qu'elle diffère uniquement dans sa première consonne ainsi que l'absence d'un accent dans la marque invoquée.

41. Les marques sont donc phonétiquement similaires à un haut degré.

Comparaison conceptuelle

42. La marque invoquée est composée du mot « BIORENE » n'ayant pas de signification pour le consommateur du Benelux.

43. La marque contestée est composée du mot « BIOVÈNE » n'ayant pas non plus de signification pour le consommateur du Benelux. Le mot « BARCELONA » fait référence à la ville du même nom en Espagne. Bien que ce mot ne figure pas dans la marque invoquée, vu son caractère secondaire et descriptif, il n'en résulte pas que les marques soient conceptuellement différentes dans leur impression d'ensemble.

44. Une comparaison conceptuelle n'est donc pas pertinente.

Conclusion

45. Les marques en question sont visuellement et phonétiquement similaires à un haut degré tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits

46. 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).

47. Lors de la comparaison des produits et services de la marque invoquée aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont considérés les produits et services tels que formulés au registre dans la mesure où une utilisation réelle a été démontrée.

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

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Cl 3 : Lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour les cheveux; produits pour mise en plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; produits pour l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de coloration pour les cheveux	Cl 3 : Cosmetics. Cl 3 : <i>Cosmétiques.</i>
	Cl 5 Medicated shampoos. Cl 5 <i>Shampooings médicamenteux.</i>
	(N.B.: La langue originale de la marque invoquée est l'anglais. La traduction en français de la liste des services a été ajoutée pour augmenter la lisibilité de cette décision).

Classe 3

49. Les produits couverts par la marque contestée en classe 3 concernent des « *Cosmétiques* ». Ce terme est défini comme un « produit destiné à embellir la chevelure, la peau ou le teint » et comprend donc également les produits pour le soin des cheveux (voir TUE, BIOVÈNE BARCELONA, T-227/20, 30 juin 2021, ECLI:EU:T:2021:395) pour lesquels la marque invoquée est enregistrée. À cet égard et en

application d'une jurisprudence constante, des produits doivent 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 (voir TUE, METABIOMAX T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440). En conséquence, les produits sont identiques.

Classe 5

50. Les produits couverts par la marque contestée en classe 5 concernent des « *Shampooings médicamenteux* ». L'Office considère que ces produits sont similaires aux « *shampooings* » couverts par la marque invoquée. À cet égard, l'Office note que les produits faisant l'objet de la demande ne sont pas limités à des produits vendus sur ordonnance. L'Office considère que ces produits peuvent ainsi être vendus aussi bien en pharmacie qu'en droguerie. Par conséquent, compte tenu du fait que dans les deux cas il s'agit de shampooings, qu'ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et consommateurs finaux, qu'ils ont le même mode d'utilisation et que ces produits sont substituables/en concurrence, l'Office considère qu'ils sont similaires à un haut degré.

Conclusion

51. Les produits couverts par la marque contestée sont en partie identiques et en partie similaires à un haut degré à ceux couverts par la marque invoquée et pour lesquels un usage sérieux a été établi.

A.3. Appréciation globale

52. 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.

53. 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).

54. 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 d'espèce les produits en cause s'adressent au grand public et le niveau d'attention à considérer est un niveau moyen.

55. 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 cause.

56. Vu que les marques en question couvrent des produits identiques ou similaires à un haut degré et sont visuellement et phonétiquement similaires à un haut degré tandis qu'une comparaison conceptuelle

n'est pas pertinente, l'Office conclut que le public concerné peut croire que les produits en cause puissent provenir de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée (voir article 2.2ter, alinéa 1 CBPI).

B. Autres facteurs

57. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation de l'autre partie aux frais encourus (voir points 14 et 22). 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

58. À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

59. L'opposition étant justifiée sur base des produits pour lesquels un usage sérieux de la marque invoquée n'est pas contesté, pour des raisons d'économie de procédure, l'Office ne procédera pas à une évaluation des preuves d'usages concernant les autres produits couverts par la marque invoquée.

IV. CONSÉQUENCE

60. L'opposition portant le numéro 2016576 est justifiée.

61. La demande Benelux numéro 1427244 n'est pas enregistrée.

62. 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 29 juillet 2022

Francois Châtellier
(*rapporteur*)

Pieter Veeze

Eline Schiebroek

Agent chargé du suivi administratif: Vincent Munier