



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2003684

du 12 avril 2018

Opposant : **3M Company, Delaware corporation**

3M Center, 2501 Hudson Road

St. Paul, Minnesota 55144

États-Unis d'Amérique

Mandataire : **De Brauw Blackstone Westbroek N.V.**

Burgerweeshuispad 301

1076 HR Amsterdam

Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **LITTMANN** (enregistrement Benelux 317859)

Droit invoqué 2 : **LITTMANN** (marque de l'Union européenne 1735141)

contre

Défendeur :

Luxembourg Institute of Science and Technology (établissement public)

Avenue des Hauts-Fourneaux 5

4362 Esch-sur-Alzette,

Luxembourg

Mandataire : **OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.**

234 route d'Arlon, B.P. 48

8001 Strassen

Luxembourg

Signe contesté : **LIPPMANN** (dépôt Benelux 1167354)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 25 septembre 2008, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale LIPPMANN pour distinguer des produits et services en classes 9, 10, 16, 35, 40, 41, 42 et 44. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1167354 et publié le 25 septembre 2008.

2. Le 30 décembre 2008, l'opposant a introduit une opposition contre ledit dépôt. L'opposition est basée sur les enregistrements antérieurs suivants :

- Enregistrement Benelux 317859 de la marque verbale LITTMANN, introduit le 9 avril 1973 pour des produits en classe 10 ;
- Marque de l'Union européenne 1735141 de la marque verbale LITTMANN, introduite le 3 juillet 2000 et enregistrée le 9 août 2001 pour des produits en classe 10.

3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.

4. L'opposition est introduite contre une partie des produits et services du signe contesté et est basée sur tous les produits des droits invoqués.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er} 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 9 janvier 2009. La procédure a été suspendue plusieurs fois, respectivement à cause d'une action en nullité et sur demande conjointe des parties. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments et à la requête du défendeur, l'opposant a fourni des preuves d'usage des droits invoqués. 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 18 décembre 2014. Après cette clôture, le défendeur a communiqué à l'Office qu'il n'avait pas reçu les preuves d'usage introduites par l'opposant.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant explique que sa société est une entreprise technologique opérant et produisant mondialement des milliers de produits innovateurs pour des marchés divers. Avec les droits invoqués il a lancé sur le marché des instruments médicaux, plus particulièrement un assortiment large et très avancé de stéthoscopes, utilisables en médecine aussi bien humaine que vétérinaire.

10. Les droits invoqués sont des marques renommées pour leur technologie avancée, leur grande précision, leur qualité de son unique, leur souplesse d'emploi et leur dessin innovateur. Sur le plan mondial, ces marques sont incontestablement les produits leaders dans ce segment et au Benelux ces marques de stéthoscopes sont de loin les plus importantes et les plus connues, de sorte que l'on peut dire qu'il s'agit de marques notoirement connues au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. L'opposant ajoute des pièces pour démontrer cette renommée.

11. L'opposant fait observer que la structure des marques et du signe est la même : il s'agit d'un seul mot de huit lettres comprenant deux syllabes. Six sur huit lettres sont identiques et les seules lettres différentes sont les doubles consonnes TT, respectivement PP, qui seront prononcées de manière à peine différente. L'opposant en conclut que les signes se ressemblent fortement sur les plans visuel et phonétique.

12. Conceptuellement, il est également question d'une forte ressemblance, selon l'opposant. D'abord, il s'agit clairement de noms de familles d'origine allemande. De plus, ce sont les noms de deux scientifiques connus du début du vingtième siècle, à savoir le cardiologue américain David Littmann et le lauréat français du prix Nobel de physique Gabriel Lippmann.

13. L'opposant voit un rapport entre les produits en classe 9 du signe contesté et les siens ; il ajoute quelques impressions d'écran qui montrent que ces produits sont présentés ensemble. Les produits en classe 10 du signe contesté sont, selon l'opposant, en partie identiques et en partie similaires à ceux des droits invoqués. Enfin, les produits des droits invoqués sont complémentaires et donc similaires aux services du signe contesté en classe 44.

14. Au cas où l'Office jugerait que les produits et services concernés ne sont pas similaires, l'opposant fait valoir que l'article 16 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC / TRIPs) impose de tenir compte de la notoriété de ses marques au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris. Selon l'ADPIC, ce dernier article s'applique également aux produits ou services qui ne sont pas similaires.

15. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion entre le signe contesté et les droits invoqués, respectivement la marque notoirement connue de l'opposant. Par conséquent, ce signe ne peut pas être enregistré. L'opposant demande dès lors à l'Office de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur au dépens de cette procédure.

B. Réaction du défendeur

16. Le défendeur considère que les produits du signe contesté ne sont en rien identiques, ni similaires aux stéthoscopes produits et commercialisés par l'opposant et sur lesquels ce dernier base entièrement son argumentation. En premier lieu, la liste des produits du signe contesté exclut expressément les stéthoscopes de leur champ de protection. De plus, les produits du signe contesté en classe 9 ont un autre but, une autre finalité et un autre public cible que les appareils médicaux.

17. Les produits en classe 10 du signe contesté sont des appareils lourds et encombrants, destinés à des laboratoires d'analyse et n'ont rien à voir avec les stéthoscopes de l'opposant. Le public concerné n'est une fois encore pas le même, puisqu'il n'y a aucun lien entre un laboratoire d'analyse spectrale et un cabinet médical où le médecin ausculte un patient. Le but même des produits, leur fonction, sont différents, puisque les uns effectuent des analyses alors qu'un stéthoscope permet uniquement à un médecin d'ausculter son patient et que l'analyse est effectuée par le médecin. L'ensemble des produits en classe 10 exclut d'ailleurs expressément les stéthoscopes, ce qui évite toute identité voire similitude entre les produits en cause, selon le défendeur. Par

ailleurs, les produits du signe contesté concernent des domaines pour lesquels il n'est fait aucun usage de stéthoscopes ou d'appareils équivalents.

18. En ce qui concerne les services en classe 44 du signe contesté, selon le défendeur ceux-ci n'ont aucun lien avec les stéthoscopes de l'opposant. En effet, ces services s'adressent au grand public et ont pour vocation de soigner les humains ou les animaux. Les stéthoscopes en revanche sont utilisés par les médecins. Finalement, les canaux de commercialisation sont totalement distincts, puisque les services médicaux ou vétérinaires sont prestés par des hommes de l'art ou des hôpitaux bénéficiant d'un agrément et d'une autorisation préalable tandis que les stéthoscopes sont des produits en vente libre.

19. Concernant la comparaison des signes, le défendeur considère que les différences entre eux permettent d'éviter toute similitude créant un risque de confusion. En effet, la présence d'une double consonne graphiquement très différente, vient clairement modifier les signes visuellement. D'un point de vue phonétique, la lettre T est une occlusive bilabiale, tandis que la lettre P est une occlusive dentale. Dès lors, le défendeur estime que la différence de prononciation entre les signes sera notable pour le public pertinent.

20. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il ne peut pas non plus exister de similitude selon le défendeur. De nombreuses marques sont composées de noms de famille ou font référence à l'allemand ou au luxembourgeois. Il convient de noter que dans ce contexte, il est probable que le consommateur en cause reconnaîtra immédiatement la différence entre un cardiologue, fut-il éminent, et un lauréat du prix Nobel de physique.

21. Selon le défendeur, il ne peut être question de marques notoirement connues puisqu'il s'agit de marques destinées à un public professionnel très restreint (comme l'affirme l'opposant lui-même). Quant à la renommée prétendue des marques, le défendeur est d'avis que celle-ci n'est pas démontrée par l'opposant.

22. Le défendeur fait observer que le public concerné est un public professionnel, extrêmement averti et consciencieux, ce qui implique une attention extrême, de sorte qu'il ne saurait y avoir de risque de confusion.

23. Dans sa réaction aux arguments de l'opposant, le défendeur a demandé des preuves d'usage des droits invoqués, mais il n'a pas répondu aux preuves fournies par l'opposant (voir point 7).

24. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le défendeur demande à l'Office de procéder au rejet de l'opposition et à l'enregistrement du signe contesté.

III. DÉCISION

A.1 Preuves d'usage

25. Conformément aux dispositions de l'article 2.16, alinéa 3, sous a CBPI rapproché de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI et de la règle 1.29 RE, les marques invoqués doivent faire l'objet d'un usage normal pendant une période de cinq années précédant la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

26. La requête concernant l'introduction des preuves d'usage est fondée vu que les droits invoqués ont été inscrits plus de cinq ans avant la publication de la demande.

27. En introduisant les preuves d'usage, l'opposant affirme dans la lettre d'accompagnement : « 3M utilise la marque LITTMANN pour un large éventail de stéthoscopes ayant différents usages et étant destinés à un public différent. Les stéthoscopes se rangent également sous la catégorie plus large des (i) instruments et appareils

chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires et (ii) des appareils électrocardiographiques et leurs accessoires ».¹

28. Pour autant que l'opposant veuille dire que, si l'usage est démontré pour les produits *stéthoscopes*, il est également démontré pour les catégories plus larges sous lesquelles ces produits peuvent se ranger, l'Office fait remarquer que ceci n'est pas le cas. En effet, le but des preuves d'usage est précisément de pouvoir constater pour quels produits les marques sont réellement utilisées et dès lors de déterminer leur étendue de protection.

29. Étant donné que le défendeur n'a pas réagi par rapport aux pièces introduites, l'Office n'examinera pas les preuves d'usage. Sur base de la règle 1.29, paragraphe 4 RE le défendeur peut « *retirer la demande de preuves d'usage ou tenir pour suffisantes les preuves fournies* ». À la règle 1.25, sous d RE, il est stipulé que « *les faits auxquels la partie adverse n'a pas réagi, sont considérés comme n'étant pas contestés* ». L'Office est d'avis que les parties sont visiblement d'accord sur le fait que les droits invoqués ont été utilisés de manière normale pour les produits auxquels se rapportent les preuves d'usage, à savoir *stéthoscopes*. Conformément à la règle 1.17, paragraphe 1, sous e RE, la décision de l'Office sera donc uniquement être basée sur ces produits.

A.2 Risque de confusion

30. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour du mois suivant de la publication du dépôt, introduire une opposition écrite auprès de l'Office contre une marque qui prend rang après sa marque, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b, ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

31. L'article 2.3, sous a et b, CBPI dispose que : « Le rang du dépôt s'apprécie en tenant compte des droits existant au moment du dépôt et maintenus au moment du litige, à : a. des marques identiques déposées pour des produits ou services identiques ; b. des marques identiques ou ressemblantes déposées pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure ».

32. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « CJUE ») relative à l'interprétation de la Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 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; voir 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 de produits et services

33. Pour apprécier 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,

¹ Texte original de l'opposant en néerlandais : « 3M gebruikt het merk LITTMANN voor een brede range aan stethoscopen voor verschillende gebruikdoeleinden en voor een verschillend publiek. Stethoscopen vallen ook binnen de meer algemene categorieën van (i) chirurgische, medische, tandheelkundige en diergeneeskundige instrumenten en toestellen en (ii) elektrocardiografische toestellen en toebehoren daarvoor ».

leur nature, leur destination, leur usage, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJUE, arrêt Canon, déjà cité).

34. Lors de la comparaison des produits des droits invoqués aux produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement pris en considération, les produits tels que formulés au registre (pour autant qu'utilisés) et les produits et services tels qu'indiqués dans la demande de marque.

35. Selon la déclaration de l'opposant, les droits invoqués sont utilisés pour un large éventail de stéthoscopes uniquement. Les produits et services à comparer sont dès lors les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, à l'exception des stéthoscopes; appareils scolaires, appareils d'enseignement.
Classe 10 Stéthoscopes.	Classe 10 Appareils pour l'analyse à usage médical ou vétérinaire, dans les domaines de la biologie moléculaire, de la microscopie, de la spectroscopie, de la microbiologie, de la culture cellulaire, de la culture pour microalgues, de la culture in vitro, de la culture en conditions confinées d'organismes génétiquement modifiés, à l'exception des stéthoscopes.
	Classe 44 Services médicaux; services vétérinaires; services d'information en matière de services médicaux et vétérinaires.

Classe 9

36. La nature, la destination et l'usage des produits du signe contesté dans cette classe sont différents de ceux des produits *stéthoscopes* des droits invoqués. Un stéthoscope est un instrument acoustique, servant principalement dans le domaine médical ou vétérinaire (du moins pour les animaux d'une certaine taille), pour l'auscultation, c'est-à-dire l'écoute des sons internes du corps. Mais il peut être aussi employé dans d'autres domaines, notamment pour l'identification et la localisation d'un bruit dans un objet, un appareil ou une installation (<https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9thoscope>). Aucun des produits du signe contesté ne remplit une de ces fonctions ou une fonction comparable. Un stéthoscope n'est pas un appareil ou instrument scientifique ou de secours, mais un instrument pour l'auscultation. Le fait que les stéthoscopes peuvent être utilisés dans la formation ne suffit pas à les rendre similaires aux appareils scolaires ou d'enseignement ; presque tout objet peut être utilisé dans le cadre d'une formation. Un stéthoscope est bien un instrument acoustique, mais d'un toute autre ordre que les appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images du signe contesté. De plus, les produits concernés ne sont ni concurrents ni complémentaires, ils visent un tout autre public cible, ils sont produits par des entreprises différentes et ne sont pas vendus dans les mêmes canaux de distribution. Ces produits ne sont dès lors pas similaires.

Classe 10

37. Un stéthoscope n'est pas un appareil pour l'analyse, mais pour l'auscultation. L'auscultation et l'analyse sont réalisées, comme le mentionne à juste titre le défendeur, par le médecin. Le seul aspect commun aux stéthoscopes et aux produits du signe contesté dans cette classe est qu'ils sont destinés à usage médical ou vétérinaire. Mais il existe d'innombrables instruments et appareils médicaux et vétérinaires qui sont très différents. De plus, les domaines de l'analyse spécifié dans le signe contesté, n'ont rien à voir avec un examen médical régulier, et certainement pas avec l'auscultation. Enfin, ces produits ne sont ni concurrents ni

complémentaires, ils visent un tout autre public cible, ils sont produits par des entreprises différentes et ne sont pas vendus par les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont dès lors différents.

Classe 44

38. En général les produits et services ont une nature différente. Néanmoins, il peut exister une complémentarité entre des produits et services. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, TUE, arrêts Sissi Rossi, T-169/03, 1er mars 2005, ECLI:EU:T:2005:72 ; Pam Pluvial, T-364/05, 22 mars 2007, ECLI:EU:T:2007:96; Pirañam, T-443/05, 11 juillet 2007, ECLI:EU:T:2007:219).

39. Il est vrai que les prestataires des services du signe contesté utilisent souvent des stéthoscopes, mais cela n'implique pas que ces derniers sont indispensables pour ces services. Il y a nombre de services médicaux et vétérinaires qui n'exigent pas l'usage d'un stéthoscope. Le public cible peut en partie être le même, mais cela ne peut pas être un critère décisif, puisque chaque personne a parfois recours aux services médicaux. Ce public cible ne pensera jamais que les prestataires de ces services sont également les fournisseurs de stéthoscopes ou inversement. Ces produits et services ne sont dès lors pas similaires.

Conclusion

40. Les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée ne sont pas similaires aux produits des droits invoqués.

41. À toutes fins utiles, l'Office ajoute que les produits et services concernés en classes 10 et 44 s'adressent surtout à des professionnels de la santé. Par conséquent, il y a lieu de considérer, comme le font valoir les parties, que le degré d'attention de ce public est élevé au regard de ces produits et services.

B. Autres facteurs

42. En développant ses arguments, l'opposant invoque une marque notoirement connue (voir point 10). Étant donné qu'il n'avait pas basé l'opposition sur cette marque lors de son introduction, ceci n'est pas permis. En effet, une des conditions de recevabilité est que le document introduisant l'opposition comporte les références permettant l'identification de la marque antérieure (règle 1.16, paragraphe 1, sous c, RE lire en lien avec la règle 1.18, paragraphe, 1 RE). Après l'introduction de ce document, l'opposition ne peut pas être étendue.

43. La renommée des droits invoqués (également point 10) ne doit pas être examinée. La renommée d'une marque, lorsqu'elle est démontrée, est un élément qui, parmi d'autres, peut revêtir une importance certaine. En ce sens, il peut être observé que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, notamment en raison de leur renommée, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (arrêt Canon, précité). Néanmoins, la renommée d'une marque ne permet pas de présumer l'existence d'un risque de confusion du seul fait de l'existence d'un risque d'association au sens strict (voir CJCE, Marca Mode, C-425/98, 22 juin 2000, ECLI:EU:C:2000:339). Vu que les produits et services ne sont pas similaires, une éventuelle renommée de la marque ne permet pas de conclure à un risque de confusion.

44. En ce qui concerne l'article 16, paragraphe 3 de l'ADPIC (voir point 14), l'Office rappelle que cet accord s'adresse aux États-membres et que ces derniers ont la compétence de décider de la manière d'appliquer, dans leur système juridique, la Convention de Paris (à laquelle cet accord réfère). Le législateur Benelux a décodé de limiter, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la portée de cet article au risque de confusion. Les cas où il

n'est pas question de risque de confusion ne peuvent donc pas être pris en compte dans une procédure d'opposition devant l'Office (voir aussi décision d'opposition OBPI, Formula 1, 2000149, 27 février 2009).

45. Après la clôture de la phase administrative de la procédure, le défendeur a averti l'Office qu'il n'avait pas reçu les preuves d'usage introduites par l'opposant. Or, conformément à la règle 3.8, paragraphe 3, RE, l'Office a enregistré l'expédition de ces pièces et il s'avère qu'elles ont été effectivement envoyées au mandataire du défendeur en date du 1^{er} mars 2016 (avec une traduction des documents pertinents).

46. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie. L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

47. L'Office a jugé que les produits et services contre lesquels l'opposition est dirigée ne sont pas similaires aux produits pour lesquels l'usage réel est constant, et qu'il ne peut donc être question de risque de confusion (voir TUE, easyHotel, T-316/07, 22 janvier 2009, ECLI:EU:T:2009:14 et YOKANA, T-103/06, 13 avril 2010, ECLI:EU:T:2010:137 et article 2.3, sous b, CBPI). Pour cette raison il n'y a pas lieu de procéder à l'appréciation de la ressemblance des signes.

IV. CONSÉQUENCE

48. L'opposition numéro 2003684 n'est pas justifiée.

49. Le dépôt Benelux 1167354 est enregistré pour tous les produits et services pour lesquels il a été demandé.

50. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, 12 avril 2018

Willy Neys,
rapporteur

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Guy Abrams