

OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION
du 19 décembre 2013

N° 2006098

Opposant : **Unilever N.V.**
Weena 455
3013 AL Rotterdam
Pays-Bas

Mandataire : **Baker & McKenzie Amsterdam N.V.**
Claude Debussylaan 54
1082 MD Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1 : **Enregistrement Benelux 862661**



Droit invoqué 2 : **Enregistrement Benelux 339931**

PRODENT

Droit invoqué 3 : **Enregistrement Benelux 632059**



contre

Défendeur : **LUX-PLANTES S.A. , société anonyme**
Z.I. Gadderscheier
4984 Sanem
Luxembourg

Mandataire : OFFICE ERNEST T. FREYLINGER S.A.
234 route d'Arlon, Boîte Postale 48
8001 Strassen
Luxembourg

Marque contestée : Depot Benelux 1215171


PROPODENT


I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 6 décembre 2010, le défendeur a introduit un dépôt de la marque verbale PROPODENT, pour des produits et services en classes 3, 5 et 30. Ce dépôt a été mis en examen sous le numéro 1215171 et publié le 8 décembre 2010.

2. Le 28 février 2011, le successeur légal de l'opposant, Sara Lee Household and Body Care Nederland B.V., a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- Enregistrement Benelux 862661 de la marque semi-figurative  , introduite le 9 avril 2009 et enregistrée le 10 juillet 2009, pour des produits et services en classes 3,5 et 21 ;
- Enregistrement Benelux 339931 de la marque verbale PRODENT, introduite le 18 août 1976 et enregistrée pour des produits et services en classe 3 ;

- Enregistrement Benelux 632059 de la marque semi-figurative  , introduite le 17 avril 1998 et enregistrée pour des produits en classes 3, 5 et 21.

3. Il ressort du registre des marques que les droits invoqués sont entretemps après une cession, au nom de Unilever N.V. Cette société reprend ainsi les droits de la partie qui à l'origine avait introduit l'opposition. L'opposant est par conséquent effectivement le titulaire des droits invoqués, ce que fait par ailleurs ressortir le registre.

4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt 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} , 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 a été communiquée aux parties le 2 mars 2001.

8. La phase contradictoire de la procédure a commencé le 3 mai 2011. Le 4 mai 2011, l'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties un avis concernant le début de la procédure, un délai jusqu'au 4 juillet 2011 inclus étant imparti à l'opposant pour étayer l'opposition avec ses arguments et pièces éventuelles.

9. Le 1^{er} juillet 2011, l'opposant a introduit des arguments et pièces destinés à étayer l'opposition. Le 1^{er} septembre 2011, l'Office a envoyé ces arguments – accompagnés d'une traduction – ainsi que les pièces au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 1^{er} novembre 2011 inclus pour y réagir.

10. En date du 2 novembre 2011, le défendeur a réagi aux arguments et pièces de l'opposant en demandant également des preuves d'usage concernant les droits invoqués faisant l'objet de l'obligation d'usage. Vu que l'Office était fermé le 1^{er} novembre 2011, ces réaction et demande furent reçues dans les délais sur base de la règle 3.9, alinéa 3 du règlement d'exécution (ci-après : « RE »). Ces dernières, accompagnées d'une traduction, ont été envoyées par l'Office à l'opposant le 29 décembre 2011, en accordant à ce dernier un délai jusqu'au 29 février 2012 inclus pour introduire les preuves requises.

11. Le 28 février 2012, l'opposant a réagi à la requête du défendeur. L'Office a en date du 6 avril 2012 transmis cette réaction, accompagnée d'une traduction, au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 6 juin 2012 inclus pour y réagir.

12. Le défendeur a introduit sa réaction concernant les preuves d'usage, en date du 6 juin 2012. Le 27 juillet 2012, celle-ci fut envoyée par l'Office à l'opposant, accompagnée d'une traduction.

13. Chaque partie a introduit ses remarques dans les délais impartis par l'Office.

14. L'Office estime qu'il dispose d'éléments suffisants pour pouvoir statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

15. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a CBPI, une opposition auprès de 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

16. L'opposant explique qu'il est le successeur légal du premier titulaire des droits invoqués suite à une cession. Par ailleurs, l'opposant prétend qu'il est le titulaire de 21 enregistrements Benelux qui contiennent l'élément PRODENT et qui sont enregistrés pour les produits ou services en question.

17. L'opposant explique qu'il (ou son successeur légal) utilise la marque PRODENT depuis le milieu des années trente du siècle passé, pour des produits de soins dentaires et des dentifrices. Cet usage prolongé ressort également du registre des marques. L'opposant renvoie à l'enregistrement Benelux 103557 qui mentionne l'usage depuis 1949 aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Les

marques PRODENT ont selon l'opposant donc acquis une énorme reconnaissance au Benelux par un usage prolongé et intensif. Afin d'appuyer cette thèse, l'opposant joint des pièces. Selon l'opposant, il ressort de ces pièces qu'il est également question d'une marque notoirement connue, ce qui entraîne qu'il est question d'une protection plus large qui permet également d'entrer en action contre l'usage et l'enregistrement de marques ressemblantes pour des produits non-similaires.

18. Le public concerné est selon l'opposant constitué du « fast moving consumer food goods », qui prête moins attention aux marques liées à des produits.

19. L'élément verbal est l'élément le plus dominant de la marque semi-figurative et c'est uniquement une marque verbale PRODENT qui est invoquée, selon l'opposant. PRODENT est selon l'opposant pratiquement identique à PROPODENT ; les première et dernière syllabes sont identiques et le droit invoqué est totalement repris dans le signe contesté, les lettres supplémentaires du signe contesté sont de plus déjà reprises dans le droit invoqué et sont pour cette raison moins frappantes. Visuellement et phonétiquement, la marque et le signe se ressemblent fortement. Ni les droits invoqués, ni le signe contesté n'ont de signification, ce qui a pour conséquence que la comparaison conceptuelle n'est pas possible, selon l'opposant.

20. Les produits en classe 3 du défendeur sont identiques ou similaires à ceux de l'opposant, ce qui selon l'opposant ne nécessite pas d'autres explications. Les produits du défendeur en classe 5 sont similaires vu qu'ils ont les mêmes nature et destination que les produits du droit invoqué. Les produits en classe 30 du défendeur sont selon l'opposant mauvais pour les dents, ceci ayant pour conséquence que l'enregistrement du signe contesté pour être nuisible à la réputation de la marque PRODENT. Par ailleurs, l'opposant est également présent sur le marché pour des produits alimentaires entre autres, ce qui entraîne selon lui qu'il n'est pas impensable que le public puisse supposer que PROPODENT a été commercialisé par l'opposant ou avec sa permission.

21. L'opposant prie l'Office d'accueillir l'opposition, de refuser le signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

22. En réaction à la demande du défendeur concernant l'introduction de preuves, l'opposant renvoie aux pièces déjà introduites pour étayer la réputation des droits invoqués. L'opposant répond encore à la réaction du défendeur.

B. Réaction du défendeur

23. Le défendeur estime que l'opposition devrait être déclarée non recevable vu que l'opposant n'a pas joint de traduction des listes des produits des droits invoqués, ceci ayant pour conséquence que le défendeur ne peut pas exactement définir pour quels produits les droits invoqués sont protégés. Le défendeur demande des preuves d'usage concernant les deux droits invoqués soumis à l'obligation d'usage.

24. Concernant l'argument de l'opposant disant qu'il est titulaire de 21 enregistrements de marques, le défendeur l'estime non pertinent vu que l'opposition a été uniquement basée sur trois enregistrements. La reconnaissance invoquée n'est selon le défendeur pas suffisamment démontrée ;

les pièces introduites sont insuffisantes. Il s'agit en premier lieu de documents internes, en second lieu, l'impact de la publicité sur le public est difficilement mesurable.

25. PRODENT a selon le défendeur un caractère distinctif faible ou n'en a aucun, vu qu'il est constitué de DENT et de PRO (pour professionnel). Les marques et le signe sont donc selon le défendeur suffisamment différentes, de telle sorte qu'il n'est pas question de tirer profit du caractère distinctif ou de porter atteinte à la réputation des droits invoqués.

26. Selon le défendeur, il ne sera pas prêter plus attention dans les marques semi-figuratives, aux éléments verbaux, mais bien aux éléments figuratifs vu que ces éléments verbaux sont descriptifs. Visuellement, les marques et le signe sont très différents : le P des droits invoqués est très prononcé, le signe contesté est plus long et, tout comme déjà établi, il sera attaché plus d'importance aux éléments figuratifs, selon le défendeur. Phonétiquement, les marques et le signe ne se ressemblent non plus pas ; les droits invoqués sont constitués de deux syllabes, le signe contesté de trois, ce qui fait que le signe contesté est également bien plus long, selon le défendeur. Enfin, les marques et le signe ne se ressemblent conceptuellement pas vu que PRO est une abréviation pour « professionnel » et que PROPO concerne un terme grec.

27. Les décisions de l'OHMI auxquelles l'opposant fait référence au niveau de la comparaison des produits sont anciennes et ne peuvent pas servir de références. Selon le défendeur, il a entretemps été établi que les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques ne sont pas similaires. Les autres produits en classe 5 ne sont selon le défendeur non plus pas similaires à ceux de l'opposant. Le défendeur estime que les produits en classe 30 du défendeur ne sont certainement pas similaires à ceux de l'opposant ; l'argument de l'opposant prétendant que ces produits sont mauvais pour les dents n'a selon le défendeur aucun sens.

28. Le défendeur prie l'Office de rejeter l'opposition, d'enregistrer le signe contesté et de condamner l'opposant aux dépens.

29. En réaction aux preuves d'usage, le défendeur prétend qu'il ne comprend pas certaines d'entre elles vu qu'elles sont rédigées en néerlandais, qui n'est pas la langue de la procédure. Concernant les pièces introduites, le défendeur renvoie aux remarques qu'il avait précédemment faites lors de l'introduction de ses arguments et estime que les pièces ne démontrent pas l'usage. Le défendeur relève que si l'Office devait considérer que les pièces sont suffisantes, seul l'usage pour des dentifrices est démontré et non l'usage pour les autres produits qui sont protégés par les droits invoqués.

30. Le défendeur développe encore le risque de confusion.

III. DECISION

A.1. Risque de confusion

31. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1 CBPI, le déposant ou le titulaire d'une marque antérieure peut, dans un délai de deux mois à compter du premier jour suivant la publication du dépôt,

introduire auprès de l'Office une opposition écrite contre une marque qui prend rang après la sienne, conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous a et b CBPI ou qui est susceptible de créer une confusion avec sa marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris.

32. L'article 2.3, sous a et b CBPI dispose: "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".

33. Selon la jurisprudence constante 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 »), le risque de confusion, défini comme étant 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, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêts CJUE, Canon, C-39/97, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; CJBen, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 octobre 2000 ; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juin 2002 ; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 novembre 2003 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des produits

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

35. Lorsque l'on compare les produits du droit invoqué aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, il y a lieu de considérer respectivement les produits tels que formulés au registre et ceux tels que repris dans le dépôt de marque.

36. L'Office va tout d'abord procéder à la comparaison des produits des marques non soumises à l'obligation d'usage, à savoir l'enregistrement Benelux 862661.

37. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 3 Savons, savons liquides, gels de douche et de bain ; parfumerie, cosmétiques ; huiles essentielles, produits de soins capillaires ; produits cosmétiques, à savoir crèmes pour les cheveux, gels capillaires, brillantines, shampooings, lotions capillaires, conditionneurs, teintures capillaires, tonique capillaire, produits pour le soin des cheveux, produits hydratants	Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; aromates (huiles essentielles) ; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical ; huiles à usage cosmétique.

<p>pour les cheveux, crèmes antipelliculaires, lotions antipelliculaires, toniques antipelliculaires ; dentifrices ; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical ; eau de toilette, eau de Cologne ; sels non médicamenteux pour utilisation dans le bain et sous la douche ; huiles non médicinales pour utilisation dans le bain et sous la douche ; autres additifs non médicamenteux pour le bain et la douche ; crèmes, lotions, laits, huiles et poudres cosmétiques pour le soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds ; déodorants à usage personnel ; produits de toilette antisudorifiques ; talc en poudre à usage cosmétique ; préparations à utiliser avant et après le rasage, crème à raser, mousse à raser, gel à raser, huile de rasage et mousse de rasage ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les effets nocifs du soleil ; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil .</p>	
<p>Classe 5 Bains de bouche et chewing-gum à usage médical.</p>	<p>Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; aliments à base d'albumine, à usage médical ; préparations albumineuses, à usage médical ; alcools médicinaux ; alcaloïdes à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; thé amaigrissant à usage médical ; amidon à usage médico-diététique ou pharmaceutique ; préparations médicales pour l'amincissement ; aminoacides à usage médical ; thé antiasthmatique, à usage médical ; produits anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimigraineux ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; préparations bactériennes à usage médical ; préparations bactériologiques à usage médical ; balsamiques à</p>

	<p>usage médical ; baumes à usage médical ; préparations biologiques à usage médical ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical ; produits pour les soins de la bouche, à usage médical ; cataplasmes ; cachets à usage pharmaceutique ; calmants ; poudre de cantharide ; produits chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments nutritionnels à usage médical ; remèdes contre la constipation ; décoctions à usage pharmaceutique ; fibres végétales comestibles non nutritives ; dépuratifs ; digestifs à usage pharmaceutique ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations enzymatiques à usage médical ; évacuants ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; gélatine à usage médical ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ; laxatifs ; lotions à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques contre les pellicules ; pilules à usage pharmaceutique ; pommades à usage médical ; purgatifs ; racines médicinales ; reconstituants (médicaments) ; sédatifs ; sérums ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; suppléments alimentaires minéraux ou végétaux ; thé médicinal ; tisanes.</p>
<p>Classe 21 Brosses à dent ; cure-dents ; fil de soie pour le nettoyage des dents.</p>	
	<p>Classe 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; aromates, autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; aliments à base d'herbes, non compris dans d'autres classes ; boissons à base de thé ; en-cas à base de céréales ; herbes</p>

	potagères conservées (assaisonnements).
--	---

Classe 3

38. « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices et huiles à usage cosmétique » se retrouvent *expressis verbis* dans les deux listes de produits et sont par conséquent identiques. « Aromates (huiles essentielles) » sont identiques à « huiles essentielles ». « Produits pour les soins de la bouche, non à usage médical » sont identiques ou fortement similaires à « dentifrices et produits pour les soins de la bouche ».

39. La plupart des produits du droit invoqué en classe 3 s'utilisent il est vrai, uniquement comme produits de beauté ou produits pour le soin du corps, mais ceci ne vaut pas pour les savons qui ont une double fonction. Même si les savons s'utilisent pour laver le corps et pour lui donner une odeur agréable, il n'empêche pas qu'ils sont également utilisés en tant que produits de nettoyage pour la maison. A ce niveau, il sont comparables aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » et aux « préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ». Il est par conséquent question de similarité entre les savons qui sont mentionnés pour la marque antérieure d'une part, et les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser », pour lesquels le défendeur a demandé l'enregistrement (voir TUE, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, T-214/04, 21 février 2006).

Classe 5

40. Médical a comme signification « ayant trait à, appartenant à, étant en relation avec la médecine » ; « chewing-gum à usage médical a pour but principal un effet de guérison. Il s'agit d'un chewing-gum auquel une substance curative a été ajoutée. Ceci ne doit pas spécialement être pour la santé de la bouche, mais peut également être d'application pour toutes sortes d'autres maux, comme par exemple des maux d'estomac ou d'intestins. Il existe ainsi par exemple également du chewing-gum qui est utilisé dans le cadre d'un régime. Vu cette utilisation, l'objectif, la nature, les canaux de distribution et les consommateurs finaux, l'Office estime que ces produits sont similaires aux produits suivants du défendeur en classe 5 : « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; décoctions à usage pharmaceutique ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; herbes médicinales ; infusions médicinales ; reconstituants (médicaments) ; sérums et tisanes ».

41. Vu que le chewing-gum à usage médical peut donc être utilisé pour différents buts médicaux et qu'il peut contenir divers ingrédients, l'Office estime que les produits spécifiques suivants du défendeur y sont également similaires : « substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; fibres végétales comestibles non nutritives ; suppléments alimentaires minéraux ou végétaux ; préparations médicales pour l'amincissement ; thé amaigrissant à usage médical ; aliments à base d'albumine, à usage médical ; préparations albumineuses, à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ; amidon à usage médico-diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; thé antiasthmatique, à usage médical ; bactériennes à usage médical ; préparations bactériologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage médical ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical ; produits antimigraineux ; calmants ; poudre de cantharide ; compléments nutritionnels à usage médical ; remèdes contre la

constipation ; digestifs à usage pharmaceutique ; préparations enzymatiques à usage médical ; évacuants ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; gélatine à usage médical ; herbes à fumer à usage médical ; dépuratifs ; extraits de houblon à usage pharmaceutique huiles à usage médical ; infusions médicinales ; laxatifs ; produits opothérapeutiques ; pilules à usage pharmaceutique ; racines médicinales ; sédatifs ; thé médicinal ».

42. Les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » sont légèrement similaires à « bains de bouche et chewing-gum à usage médical » et à « brosses à dent ; cure-dents ; fil de soie pour le nettoyage des dents » en classe 21 du droit invoqué. Les « produits pour les soins de la bouche, à usage médical » y sont fortement similaires, voire identiques.

43. Les « désinfectants ; alcools médicinaux et antiseptiques » sont de produits qui peuvent être utilisés pour nettoyer soigneusement. Il ne s'agit pas seulement de nettoyer par exemple des instruments médicaux, mais également de laver la personne. Ces produits peuvent par exemple être utilisés par des médecins et des dentistes pour nettoyer soigneusement la bouche. En ce sens, ils sont par exemple comparables aux « bains de bouche à usage médical ».

44. Les fongicides et les produits anticryptogamiques » comprennent des produits s'utilisant par exemple contre les moisissures dans des salles de bain et des produits contre les champignons sur ou dans le corps humain. Dans ce dernier cas, il s'agit de préparations médicales. Ces produits peuvent donc être également utilisés pour traiter un champignon dans la bouche et sont par conséquent très similaires aux « bains de bouche à usage médical ».

45. Les « produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), à usage pharmaceutique » sont identiques aux « préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les effets nocifs du soleil ; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil » en classe 3 du droit invoqués. Les « lotions à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau » sont (fortement) similaires aux produits en classe 3 du droit invoqué, principalement aux « crèmes, lotions, laits, huiles et poudres cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds ». Les « produits pharmaceutiques contre les pellicules » sont identiques ou encore fortement similaires aux « crèmes antipelliculaires, lotions antipelliculaires, toniques antipelliculaires » en classe 3 du droit invoqué.

46. Les « produits pharmaceutiques vétérinaires ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; cataplasmes ; produits antihémorroïdaux et collyre » ne sont pas similaires. Ces produits ont un tout autre public, des nature, utilisation et fonctionnement différents ou d'autres canaux de distribution que les produits de l'opposant.

Classe 30

47. Le produit "confiserie" comprend le chewing-gum et est donc légèrement similaire au "chewing-gum à usage médical". La nature de ces produits est la même et les deux variétés peuvent être vendues dans une pharmacie.

48. Les autres produits en classe 30 du défendeur sont des produits alimentaires d'origine végétale, pour la consommation humaine. Il ne s'agit donc pas de produits alimentaires à usage médical ou pharmaceutique. Ces produits ont un autre objectif, sont fabriqués par différentes entreprises et souvent distribués par des différents canaux. Les produits en classe 30 du défendeur ne sont donc pas similaires aux produits du droit invoqué.

Conclusion

49. Les produits du défendeur sont en partie identiques, en partie similaires (à un degré plus ou moins élevé) et en partie non similaires.

50. Les marques faisant l'objet de l'obligation d'usage sont uniquement protégées pour des produits en classes 3, 5 et 21 qui sont identiques aux produits qui ont été considérés lors de la comparaison concernant le droit invoqué traité. L'Office ne procédera donc plus à l'appréciation des preuves d'usage vu que ceci ne change en rien le résultat final au niveau de la similarité des produits.


Comparaison des signes

51. Il ressort du libellé de l'article 4, paragraphe 1, sous b de la Directive (comp. article 2.3, 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).

52. 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 (arrêts Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

53. L'impression d'ensemble produite dans la mémoire 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). 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 et El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 décembre 2007).

54. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
	<p>PROPODENT</p>

Comparaison visuelle

55. Le droit invoqué est une marque semi-figurative constituée d'un grand P majuscule bleu foncé ayant une ombre bleu clair ; dans la jambe du P, le mot PRODENT est placé verticalement en lettres blanches. Bien que cet élément attire certainement l'attention vu sa grandeur, sa position et l'usage des couleurs, l'élément verbal PRODENT est également clairement percevable, même s'il est représenté verticalement. Les trois premières lettres de la marque et du signe sont, tout comme les quatre dernières, identiques. La différence est formée par les deux lettres supplémentaires au milieu du signe contesté, la combinaison « PO ».

56. En principe, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'un signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004), cette partie est identique dans la marque et le signe, tout comme la dernière partie. L'Office estime que vu que la différence entre la marque et le signe se trouve au milieu, elle attirera moins l'attention. Cette différence est par conséquent insuffisante pour annuler les ressemblances visuelles entre la marque et le signe.

57. Les signes sont visuellement ressemblants.

Comparaison phonétique

58. Pour la comparaison phonétique, il vaut également que les première et dernière parties sont identiques et qu'elles se prononcent identiquement. Bien que le droit invoqué ait deux syllabes et que le signe contesté en compte trois, l'Office estime que la différence au milieu attirera moins l'attention. Tout comme pour la comparaison visuelle, la première partie du signe joue également pour la comparaison phonétique un rôle important et la différence au milieu est insuffisante pour annuler les ressemblances phonétiques entre la marque et le signe.

59. Les signes sont phonétiquement ressemblants.

Comparaison conceptuelle

60. Bien que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (TUE, arrêt Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir TUE, arrêt

Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; arrêt Aurion, T-146/06, 13 février 2008 et arrêt Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008). L'élément DENT placé à la fin des deux signes a clairement trait aux dents et renvoie donc aux produits concernés. Le public pertinent comprendra ceci immédiatement, rien que déjà sur base de combinaisons existantes comprenant cet élément, tant en néerlandais qu'en français et en anglais (*dentaal/dental, dent, dentiste/dentist*).

61. L'élément PRO du droit invoqué signifie « pour » (dans la signification du « contraire de contre » tout comme dans la signification de « au profit de ») ou *professional* (Le Petit Robert 2012 et Van Dale Groot woordenboek Nederlands, 14^{ème} édition). Le droit invoqué pourrait donc être perçu comme « (bon, favorable) pour la dent (les dents) » ou comme « professionnel de la dent (des dents) ».

62. L'élément ajouté PO du signe contesté n'a pas de signification. L'Office estime que le public pertinent du Benelux ne connaît pas le mot grec PROPO (voir considération 26), mais que les éléments PRO et DENT seront distingués et qu'une même signification sera donnée au signe contesté qu'au droit invoqué.

63. La marque et le signe sont dans leur impression d'ensemble, conceptuellement ressemblants.

Conclusion

64. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement ressemblants.

Renommée des droits invoqués

65. L'opposant prétend que ses droits invoqués ont acquis par un usage prolongé et intensif une renommée énorme au Benelux pour les produits de soins et de nettoyage dentaires, y compris les dentifrices et les brosses à dents (voir point 17).

66. Afin d'appuyer sa thèse, l'opposant introduit les documents suivants :

1. Un article du magazine professionnel Solids Processing, no 6 de 2008 ;
2. Un avis sur le site web de Elsevier concernant des marques fiables de 2005 ;
3. Des annonces publicitaires de la marque PRODENT ;
4. Un certain nombre de liste de prix datant du dernier trimestre de 2009 à l'attention de chaînes de magasins opérant au niveau national ;
5. Des factures datant de la période 2004-2009 destinées à des chaînes de supermarchés opérant au niveau national ;
6. Des exemples d'annonces dans différents magazines ;
7. Une copie d'un aperçu du budget et des dépenses publicitaire pour les années fiscales 2006-2010 de l'opposant ;
8. Une déclaration de MarketRespons Nederland concernant la renommée de la marque PRODENT dans les années 1999-2002 ;
9. Une déclaration de Branches & Trends concernant les « brands awareness » de la marque PRODENT ;

10. Une déclaration (*Affidavit*) du chef de service *Corporate Trademarks Department* de Sara Lee/DE N.V. de 2005.

67. Pour une partie des pièces introduites, il est question d'usage des droits invoqués par un tiers (Sara Lee Household & Body Care). Ce tiers était le successeur légal de l'opposant et il n'est par ailleurs pas nécessaire pour démontrer la renommée, que l'usage (intensif) ait uniquement fait par le titulaire de la marque lui-même (par analogie avec l'article 2.26, alinéa 3, sous c CBPI, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004)..

Conclusion

68. Sur base des documents introduits par l'opposant, en particulier des efforts publicitaires de l'opposant (ou de son successeur légal) et des déclarations des deux compagnies *market research* (pièces 7, 8 et 9), on peut conclure que les droits invoqués jouissent d'une grande renommée au Benelux et pour cette raison d'une étendue de protection plus large. Ceci fut également jugé par la cour de La Haye dans l'affaire Prodent/Prevdent (numéro de requête 200.127.951/01 du 15 octobre 2013).

A.3. Appréciation globale

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

70. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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 le cas qui nous occupe, il s'agit de produits servant aux soins et au nettoyage de la bouche et des dents, de telle sorte le niveau d'attention moyen du public concerné doit être considéré comme normal.

71. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités).

72. 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 connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. (CJUE, Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cités). Le droit invoqué a *ab initio* un caractère distinctif limité pour les produits ayant trait aux dents (voir considération 60). L'opposant a toutefois démontré une grande renommée de ses droits invoqués (voir considération 67), et ces droits jouissent pour cette raison d'une étendue de protection plus large pour les produits qui ont trait au soin des dents. Pour les produits restants, le droit invoqué a un caractère distinctif normal. Par ailleurs, il vaut que le caractère distinctif du droit invoqué n'est pas le seul élément qui joue un rôle dans l'appréciation du risque de confusion. Même dans le cas d'une

marque antérieure ayant un caractère distinctif limité, il peut être question de risque de confusion à cause de la ressemblance des signes et de la similarité des produits et services (Pages Jaunes, TUE, T-134/06, 13 décembre 2007).

73. Les signes sont conceptuellement, visuellement et phonétiquement ressemblants. Une partie des produits du signe contesté est identique ou similaire (à un degré plus ou moins élevé) aux produits du droit invoqué et une autre partie n'est pas similaire. Vu tout ceci, l'interdépendance et l'étendue de protection plus large des droits invoqués pour une partie des produits, l'Office estime que le public peut croire que les produits identiques et similaires sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise économiquement liée.

B. Autres facteurs

74. Selon l'opposant, il ressort des documents destinés à étayer la réputation des droits invoqués qu'il est également question de marque notoire au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, de telle sorte qu'il est question de protection plus étendue qui permet qu'une action puisse être entamée contre l'usage et l'enregistrement de marques ressemblantes pour des produits non similaires (voir considération 17). L'Office remarque tout d'abord que ce fait n'a pas été mentionné sur le formulaire d'opposition. Vu que les bases d'une opposition ne peuvent pas être étendues après l'introduction de l'opposition, l'Office ne tiendra donc pas compte de ceci. Par ailleurs, l'Office relève que dans le cadre d'une procédure d'opposition, la portée d'une marque notoire est conformément à l'article 6bis de la Convention de Paris limitée à des situations où il est question de risque de confusion. Ceci est mentionné formellement dans l'article 2.14, alinéa 1, sous b CBPI juncto article 6bis Convention de Paris, ainsi que dans les directives (« Recommandation Commune concernant les dispositions relatives à la protection de marques notoires ») de l'OMPI (décision d'opposition OBPI, Formula 1, 2000149, 27 février 2009).

Selon l'opposant, l'enregistrement du signe contesté peut être néfaste à la réputation de la marque PRODENT (voir considération 20). La CBPI offre effectivement la possibilité sur base de l'article 2.20, alinéa 1, sous c, de demander une interdiction dans le cas d'une marque notoire lorsqu'il est porté atteinte au caractère distinctif et à la réputation de la marque. Ces motifs ne peuvent être invoqués que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et ne peuvent être pris en considération dans le cadre du contentieux d'opposition dévolu à l'Office.

75. Le défendeur estime que l'opposition devrait être déclarée irrecevable vu que l'opposant n'a pas joint de traduction des listes de produits des droits invoqués, ce qui aurait entraîné que le défendeur n'a pas pu exactement définir pour quels produits les droits invoqués sont protégés. Sur base de la règle 1.17, alinéa 1, sous a RE, il appartient à l'Office de décider si une opposition est recevable conformément à la règle 1.18 RE. La traduction des produits et services dans la langue de la procédure n'est pas une exigence fixée par le RE.

76. Dans le cadre de la procédure d'opposition, il n'est pas question de condamnation au paiement des frais encourus au profit de l'autre partie. Seul est prévu un renvoi aux frais fixé au montant établi de la taxe d'opposition au cas où l'opposition est totalement justifiée (ou refusée).

B. Conclusion

77. Sur base de ce qui précède, l'Office juge qu'il est question de risque de confusion pour les produits identiques et similaires.

IV CONSÉQUENCE

78. L'opposition numéro 2006098 est partiellement justifiée.

79. Le dépôt Benelux numéro 1215171 n'est pas enregistré pour les produits suivants :

Classe 3 : Tous les produits.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; fongicides ; aliments à base d'albumine, à usage médical ; préparations albumineuses, à usage médical ; alcools médicinaux ; alcaloïdes à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; thé amaigrissant à usage médical ; amidon à usage médico-diététique ou pharmaceutique ; préparations médicales pour l'amincissement ; aminoacides à usage médical ; thé antiasthmatique, à usage médical ; produits anticryptogamiques ; produits antimigraineux ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil), à usage pharmaceutique ; antiseptiques ; préparations bactériennes à usage médical ; préparations bactériologiques à usage médical ; balsamiques à usage médical ; baumes à usage médical ; préparations biologiques à usage médical ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; boissons diététiques à usage médical ; produits pour les soins de la bouche, à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; calmants ; poudre de cantharide ; produits chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; compléments nutritionnels à usage médical ; remèdes contre la constipation ; décoctions à usage pharmaceutique ; fibres végétales comestibles non nutritives ; dépuratifs ; digestifs à usage pharmaceutique ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations enzymatiques à usage médical ; évacuants ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; gélatine à usage médical ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ; huiles à usage médical ; infusions médicinales ; laxatifs ; lotions à usage pharmaceutique ; onguents à usage pharmaceutique ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques contre les pellicules ; pilules à usage pharmaceutique ; pommades à usage médical ; purgatifs ; racines médicinales ; reconstituants (médicaments) ; sédatifs ; sérums ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; suppléments alimentaires minéraux ou végétaux ; thé médicinal ; tisanes.

Classe 30 Confiserie.

80. Le dépôt Benelux numéro 1215171 est enregistré pour les produits suivants :

Classe 5 : Produits vétérinaires ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ; produits antihémorroïdaux ; cataplasmes ; collyre.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; aromates, autres que les huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; aliments à base d'herbes, non compris dans d'autres classes ; boissons à base de thé ; en-cas à base de céréales ; herbes potagères conservées (assaisonnements).

81. L'opposition étant partiellement justifiée, aucune des parties n'est redevable des dépens en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI à lire en lien avec la règle 1.32, alinéa 3 du règlement d'exécution. La présente décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 19 décembre 2013

Saskia Smits
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard