



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DECISION en matière d'OPPOSITION
N° 2008032
du 22 décembre 2014

Opposant: **Ferring B.V.**
Polarisavenue 144
2132 JX Hoofddorp
Pays-Bas

Mandataire: **NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.**
Boîte Postale 22722
1100 DE Amsterdam
Pays-Bas

Droit invoqué 1: BRAVELLE (enregistrement Benelux 708758)
Droit invoqué 2: BRAVELLE (marque communautaire 2531952)

contre

Défendeur: **UCB PHARMA S.A.**
Allée de la Recherche 60
1070 Bruxelles
Belgique

Mandataire: **PRONOVEM LUXEMBOURG S.A.**
12, Avenue du Rock n'Roll, B.P. 327
4004 Esch-sur-Alzette
Luxembourg

Marque contestée: BREVALENCE (dépôt Benelux 1253581)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 30 août 2012, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale BREVALENCE pour distinguer des produits en classe 5. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1253581 et a été publié le 3 septembre 2012.
2. Le 16 octobre 2012, l'opposant a introduit une opposition contre ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - enregistrement Benelux numéro 708758 de la marque verbale BRAVELLE, déposée le 4 avril 2002 pour des produits en classe 5;
 - enregistrement communautaire numéro 2531952 de la marque verbale BRAVELLE, déposée le 11 janvier 2002 et enregistrée le 3 avril 2003 pour des produits en classe 5.
3. Il ressort des registres concernés que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du dépôt contesté et basée sur tous les produits revendiqués par les enregistrements antérieurs.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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. Le 17 octobre 2012, l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (ci-après : « l'Office ») a adressé aux parties la notification relative à la recevabilité de l'opposition.
8. La phase contradictoire de la procédure a débuté le 18 décembre 2012. Le 3 janvier 2013, l'Office a adressé aux parties un avis relatif au début de la procédure, un délai jusqu'au 3 mars 2013 inclus étant imparti à l'opposant pour introduire ses arguments et pièces éventuelles à l'appui de ceux-ci.
9. Le 21 février 2013, l'opposant a introduit ses arguments. Le 26 mars 2013, ceux-ci ont été envoyés au défendeur, accompagnés d'une traduction, un délai jusqu'au 26 mai 2013 inclus étant imparti à ce dernier pour y répondre.
10. Le 26 avril 2013, PRONOVEM Luxembourg S.A. s'est constitué comme mandataire pour le défendeur. L'opposant en a été informé le 3 mai 2013.
11. Le 22 mai 2013, le défendeur a réagi aux arguments introduits par l'opposant. Le 16 juillet 2013, l'Office a envoyé cette réaction à l'opposant.

12. Lors de l'examen de fond de l'opposition, l'Office a remarqué que le défendeur avait requis dans ses arguments, l'introduction de preuves d'usage. Par courrier du 30 janvier 2014, l'Office a informé l'opposant de cette requête. Un délai jusqu'au 30 mars 2014 inclus a été octroyé à l'opposant pour introduire ces preuves d'usage.

13. Le 28 mars 2014, l'opposant a introduit des preuves d'usage. Le 13 mai 2014, l'Office les a transmises au défendeur, lui accordant un délai jusqu'au 13 juillet 2014 inclus pour y réagir.

14. Le 11 juillet 2014, le défendeur a réagi aux preuves introduites par l'opposant. Étant donné que cette réaction n'avait été introduite qu'en un seul exemplaire, l'Office a demandé au défendeur par courrier du 24 juillet 2014, d'en introduire un second exemplaire, au plus tard le 24 septembre 2014. Un second exemplaire de la réaction du défendeur a été réceptionné par l'Office le 4 septembre 2014. Le 10 septembre 2014, l'Office a transmis la réaction du défendeur à l'opposant.

15. Chaque partie a introduit ses observations dans les délais impartis par l'Office.

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

II. MOYENS DES PARTIES

17. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1er, 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 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

18. L'opposant observe que sept lettres du signe contesté apparaissent dans le droit invoqué (constitué de huit lettres). Au sein des deux premières syllabes BRA-VEL et BRE-VAL, les deux voyelles « E » et « A » sont inversées tandis que les consonnes sont reprises dans le même ordre. De plus, les deux marques se terminent respectivement par « LE » et « LENCE » et la présence de la lettre « E » ne fait qu'augmenter la ressemblance selon l'opposant. Il en conclut que les signes se ressemblent fortement sur le plan visuel.

19. Bien que le signe contesté soit composé de trois syllabes et que le droit invoqué n'en compte que deux, il est néanmoins question d'une ressemblance phonétique selon l'opposant, puisque les deux premières syllabes sont pratiquement identiques à l'oreille.

20. Selon l'opposant, un caractère distinctif normal doit être attribué aux droits invoqués puisqu'ils n'ont pas de signification spécifique en relation avec les produits concernés.

21. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, l'opposant estime qu'ils sont identiques ou fortement similaires.

22. Les faits présentés ne permettent pas de savoir clairement si les produits pertinents sont en vente libre ou seulement disponible sur prescription. C'est pour cette raison qu'il considère le niveau d'attention du public concerné comme normal ou faible.

23. L'opposant conclut qu'il existe un risque de confusion direct ou indirect. Il prie l'Office d'accepter l'opposition, de refuser le dépôt contesté et de condamner le défendeur au dépens de cette opposition.

B. Réaction du défendeur

24. Le défendeur conteste l'argument de l'opposant selon lequel le public ciblé pour les produits du signe contesté ne serait que faiblement attentif. Au contraire, il estime qu'il est question d'un public extrêmement attentif.

25. Selon le défendeur, les produits du signe contesté ne sont ni identiques ni similaires à ceux couverts par les droits invoqués puisque leur nature, leur méthode d'utilisation et leurs utilisateurs finaux sont différents et qu'ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. Enfin, il estime que leurs canaux de distribution sont différents.

26. En ce qui concerne la comparaison des marques, le défendeur estime que sur le plan visuel, les marques invoquées ont des structures visuelles très différentes du dépôt contesté qui leur permettent de s'en distinguer. Le défendeur remarque à ce sujet que le public cible est un public possédant un niveau d'attention extrêmement élevé.

27. Selon le défendeur, les signes sont également différents phonétiquement puisque les syllabes, leur séquence et leur combinaison sont bien distinctes.

28. Enfin, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, le défendeur comme l'opposant pensent que ni les droits invoqués, ni le signe contesté n'ont une signification particulière, et qu'une comparaison conceptuelle n'entre pas en ligne de compte.

29. Le défendeur conclut à l'absence d'un risque de confusion. Il demande à l'Office de rendre une décision en sa faveur, d'accepter l'enregistrement du dépôt concerné et de décider de la répartition des frais de procédure afin qu'il puisse être remboursé des dépenses engagées pour la défense de son droit de marque.

30. Le défendeur demande à l'opposant d'introduire des preuves d'usage. En réponse aux preuves d'usage introduites par l'opposant, le défendeur observe que la quasi-totalité des pièces n'étant pas datées, il est impossible d'apprécier la réalité de l'usage. Les documents datés n'indiquent pas clairement, selon le défendeur, que les produits ont effectivement été vendus. Ils ne prouvent donc, selon lui, aucun usage réel, effectif et sérieux des marques invoquées.

31. De plus, le défendeur estime qu'en ce qui concerne le territoire d'usage, les documents fournis ne prouvent aucun usage normal ou sérieux des marques antérieures au Benelux (pour le premier droit invoqué) et au sein de l'Union Européenne (pour le second droit invoqué).

32. Enfin, le défendeur signale que les documents transmis sont de très mauvaise qualité, ce qui rend impossible d'examiner avec précision les informations qu'ils contiennent.

33. Le défendeur conclut que l'opposant, n'ayant fourni aucune pièce prouvant un usage normal de ses marques, ne peut démontrer que les droits sur ses marques ne sont pas éteints, de sorte que la présente opposition doit être rejetée et clôturée.

III. DÉCISION

A. Preuves d'usage

34. En application de l'article 2.16, alinéa 3, sous a, CBPI et de l'article 2.26, alinéa 2, sous a CBPI, un usage normal de la marque doit être fait pour les produits ou services pendant une période de cinq années antérieure à la date de publication du dépôt contre lequel l'opposition est dirigée.

35. Étant donné que l'enregistrement des marques invoquées est antérieur au 3 septembre 2007, la demande de preuves d'usage est fondée.

36. Le dépôt contesté a été publié le 3 septembre 2012. La période de cinq ans – la période pertinente – s'étend, dès lors, du 3 septembre 2007 au 3 septembre 2012.

37. Conformément à la règle 1.29 du Règlement d'exécution (ci-après : « RE »), les preuves d'usage doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

38. Selon la Cour (CJUE, arrêt Ansul, C-40/01), une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que la condition relative à l'usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu'elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l'extérieur (voir aussi TUE, 12 mars 2003, Silk Cocoon, T-174/01, point 39; TUE, 8 juillet 2004, arrêt Vitafruit, T-203/02, point 39; TUE, arrêt 8 novembre 2007, arrêt Charlott, T-169/06, point 34).

39. En outre, le Tribunal a considéré que l'usage sérieux d'une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (TUE, Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004; Sonia Sonia Rykiel, déjà cité).

Appréciation des preuves d'usage introduites

40. A titre de preuves d'usage, l'opposant a introduit les pièces suivantes :

- a) Une autorisation (« handelsvergunning ») procurée par le « college ter beoordeling van geneesmiddelen » pour commercialiser un médicament sous le nom de BRAVELLE, datée du 5 février 2010. L'autorisation concerne une durée illimitée ;
- b) reproduction de l'emballage, selon l'opposant en allemand, du médicament BRAVELLE, non datée ;
- c) 2 reproductions de l'emballage, selon l'opposant en anglais, du médicament BRAVELLE, non datées ;
- d) extraits du site Internet de Ferring, où figure l'indication BRAVELLE, non daté ;
- e) extraits de plusieurs sites Internet de différentes entreprises, mentionnant l'indication BRAVELLE, un extrait daté du 10 juillet 2012, les autres non datés ;
- f) extrait d'un site Internet mentionnant le livre « infertility for dummies », qui, selon l'opposant fait référence au médicament BRAVELLE, non daté ;
- g) deux pages d'un rapport public d'évaluation (« public assessment report ») mentionnant l'indication BRAVELLE et les dates du « 1st wave », 19 septembre 2005, et du « 2nd wave », 13 janvier 2008.

41. La plupart des pièces soumises ne comportent pas de date. Seule l'autorisation (sous a) mentionne une date, ainsi qu'un des extraits du site Internet (sous e) et le rapport soumis sous g.

42. De plus, aucune de ces pièces n'offre une indication sur le lieu, la durée ou l'importance de l'usage de la marque, ni sur le territoire sur lequel les produits sont utilisés. Ainsi, toutes les pièces soumises mentionnent la marque BRAVELLE, mais elles ne comprennent aucune donnée quantitative relative à l'usage, tel que des informations concernant la part de marché, le chiffre d'affaires, etc... Dans ce cadre, nous remarquons également qu'une partie des textes qui figurent sur un grand nombre des pièces, est illisible.

43. En outre, le texte inscrit sous une des copies d'emballage mentionne « (...) Bravelle, a highly purified preparation of human follicle stimulating hormone ». L'extrait du site « MakeMeFertile.com » contient (entre autres) ce même texte, et l'extrait du site « Medicinenet.com » le texte suivant : « This medication is to treat certain fertility problems in women. It provides the hormone (FSH) that helps cause the ovaries to produce eggs ». De ces textes il ressort clairement que le médicament nommé BRAVELLE concerne une hormone de stimulation folliculaire humaine. Le dépôt contesté, cependant, est fait pour des produits très spécifiques, à savoir des « Préparation et substance pharmaceutique pour le traitement de l'épilepsie ». Les produits traitent donc des problèmes de santé différents et se rapportent à un public différent.

Conclusion

44. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux des droits invoqués dans le Benelux ni dans l'Union européenne dans la période de cinq années précédant la publication du signe contesté. Pour cette raison l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Autres facteurs

45. Il convient de noter que la procédure d'opposition devant l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais et dépens de l'instance. L'article 2.16, alinéa

5, CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalent à la taxe de base pour l'opposition est à charge de la partie perdante.

C. Conclusion

46. Étant donné que l'opposant n'a pas prouvé l'usage sérieux de ses droits invoqués dans le Benelux ni dans l'Union européenne dans la période de cinq années antérieure à la publication du signe contesté, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

47. L'opposition portant le numéro 2008032 n'est pas justifiée.

48. Le dépôt Benelux numéro 1253581 est enregistré pour tous les produits indiqués dans la demande.

49. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.000 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI joint à la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, 22 décembre 2014

Cocky Vermeulen
(rapporteur)

Willy Neys

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Paul Vink