



**OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE**  
**DECISION en matière d'OPPOSITION**  
**N° 2008951**  
**du 3 août 2017**

**Opposant :** **Abbott GmbH & Co. KG**  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden  
Allemagne

**Mandataire :** **Arnold + Siedsma**  
Postbus 71720  
1008 DE Amsterdam  
Pays-Bas

**Marque invoquée :** **Marque de l'Union européenne 3409786**  
  
BRUFEN  
  
*contre*

**Défendeur :** **BRUPHARMEXPORT SPRL**  
Rue de la Grotte 14  
1020 Bruxelles  
Belgique

**Mandataire :** **Office Hanssens S.p.r.l.**  
Square Marie-Louise 40, Boîte 19  
1000 Bruxelles  
Belgique

**Marque contestée :** **Enregistrement Benelux accéléré 938733**  
  
BRUFGEL

## I. FAITS ET PROCEDURE

### A. Faits

1. Le 2 juin 2013, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale BRUFGEL pour distinguer des produits en classe 5. Conformément à l'article 2.8, alinéa 2, de la Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »), le défendeur a requis l'enregistrement sans délai dudit dépôt (ci-après : « l'enregistrement accéléré »). Cet enregistrement accéléré a été mis à l'examen sous le numéro 938733 et a été publié le 4 juin 2013.

2. Le 15 août 2013, l'opposant a introduit une opposition contre ledit enregistrement accéléré. L'opposition est basée sur la marque de l'Union européenne 3409786, déposée le 23 octobre 2003 et enregistrée le 21 juillet 2005 pour des produits en classe 5 de la marque verbale BRUFEN.

3. Il ressort du registre que l'opposant est effectivement le titulaire du droit invoqué.

4. L'opposition fut initialement introduite contre tous les produits du signe contesté. Lors de l'introduction de ses arguments, l'opposant a limité les produits contre lesquels l'opposition est introduite à une partie des produits en classe 5. L'opposition est basée sur tous les produits du droit invoqué.

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, sous a 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 un courrier envoyé le 20 août 2013. 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. 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 14 août 2014.

## II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, 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

9. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, l'opposant fait observer que les produits du défendeur sont identiques et similaires aux produits de l'opposant en classe 5.

10. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait valoir que les signes en cause sont composés de respectivement six lettres et sept lettres. Parmi ces lettres, les quatre premières sont identiques (« BRUF »). L'élément « BRUF » commun aux marques doit être considéré comme l'élément dominant aux niveaux visuel et phonétique vu que l'élément ajouté par le défendeur « GEL » est purement descriptif. Phonétiquement, les deux signes comptent deux syllabes, la première étant accentuée. Pour ces raisons, la longueur et l'intonation sont phonétiquement comparables. Conceptuellement, les marques n'ont pas de signification (mis à part l'élément distinctif GEL du signe contesté).

11. L'opposant conclut que les produits en classe 5 sont identiques et fortement similaires. Ce qui entraîne qu'une différence essentielle entre les signes est nécessaire afin d'éviter le risque de confusion. Les marques se ressemblent trop. Par conséquent, le risque de confusion ne peut pas être exclu. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de faire droit à l'opposition et de condamner le défendeur aux dépens.

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

#### **B. Réaction du défendeur**

13. Après un petit résumé des faits, le défendeur analyse les preuves d'usage déposées par l'opposant. Il est d'avis qu'un usage sérieux dans l'Union européenne n'est pas établi.

14. Même si les preuves d'usage devaient être déclarées suffisantes, le défendeur est d'avis qu'il n'y a pas de risque de confusion. En ce qui concerne la similitude entre les produits du défendeur et ceux de l'opposant, le défendeur fait valoir que les documents que l'opposant a déposés pour prouver l'usage concernent un produit antidouleur et anti-inflammatoire. Dans la mesure où les documents prouvent un usage sérieux, cet usage concerne donc uniquement ces produits. Par conséquent, il faut comparer les produits antidouleurs et anti-inflammatoires aux produits pour lesquels la marque opposée est déposée. Le défendeur conteste que ses produits sont similaires aux produits de l'opposant.

15. En ce qui concerne la similitude entre les signes, le défendeur explique d'abord qu'aucun élément dans les marques ne peut être considéré comme dominant. Il souligne que la marque invoquée est composée des syllabes BRU et FEN, alors que la marque opposée est composée des syllabes BRUF et GEL. Ceci a une influence non négligeable sur la façon dont les marques seront perçues par le public. Visuellement, les signes ont en commun les lettres BRUF, mais diffèrent fortement par leur fin. Par ailleurs, selon le défendeur, le public accordera peu d'attention à la lettre « F » en commun car il percevra la marque antérieure comme étant composée des syllabes BRU et FEN et le signe contesté comme étant composé des syllabes BRUF et GEL. Phonétiquement, le « U » de Brufen est en néerlandais un son long. Une telle prononciation est très différente de la prononciation du signe contesté dans lequel la première syllabe est caractérisée par un « U » court et la terminaison « F ». Quant au public francophone, outre une légère différence de prononciation du son « U » dans une syllabe fermée et une syllabe ouverte, les syllabes effectivement à comparer, BRUF et BRU, diffèrent par le « F » final dans le signe contesté BRUF GEL. Quant à la deuxième syllabe des deux signes en conflit, il va de soi que la syllabe FEN et la syllabe GEL qui n'ont aucune lettre en commun, se prononcent de façon très différente. Sur le plan conceptuel, le défendeur explique que la syllabe BRUF

dans le signe contesté se réfère au nom du défendeur (BRUPHARMAEXPORT) et ladite syllabe sera donc perçue par le public comme une indication de l'origine du produit. Le mot GEL a la signification d'une « masse de nature colloïdale homogène, translucide et de consistance molle, entrant dans la composition de certains produits cosmétiques et d'hygiène ou utilisée comme excipient pour les préparations médicamenteuses ». La marque BRUFEN par contre n'a pas de signification. Le défendeur estime que les signes présentent une faible similitude visuelle et phonétique alors qu'ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

16. Dans le cas présent, le défendeur souligne que l'opposant n'a pas invoqué de caractère distinctif élevé. En outre, les produits concernés étant des produits qui touchent à la santé, l'attention du public sera plus élevée que la moyenne.

17. Sur base de ce qui précède, le défendeur conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public. C'est pourquoi il demande à l'Office de déclarer la présente opposition non fondée, faute d'usage sérieux de la marque invoquée. Subsidiairement, en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, il demande de déclarer l'opposition non fondée, de confirmer l'enregistrement du signe contesté pour tous les produits concernés et de déclarer que les dépens sont à charge de l'opposant.

### III. DECISION

#### A.1. Preuves d'usage

18. 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.

19. Le dépôt contesté a été publié le 4 juin 2013. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 4 juin 2008 au 4 juin 2013.

20. Etant donné que l'enregistrement du droit invoqué est antérieur au 4 juin 2008, la demande de preuves d'usage pour ce droit est fondée.

21. *« Une marque fait l'objet d'un « usage sérieux » lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l'exclusion d'usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par cette marque. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de ladite marque. Lorsqu'il répond à une réelle justification commerciale, dans les conditions précitées, un usage même minime de la marque [...] peut être suffisant pour établir l'existence d'un caractère sérieux »* (Ordonnance CJUE, La Mer Technology, C-259/02, 16 octobre 2003 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003).

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

23. Le droit invoqué soumis à l'obligation d'usage est une marque européenne (anciennement appelée « marque communautaire »), dont l'obligation d'usage est réglée par l'article 15 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RME »)<sup>1</sup>.

24. Dans son arrêt du 19 décembre 2012 (C-149/11, Onel), la CJUE a expliqué plus précisément cette disposition. En ce qui concerne la notion « dans la Communauté » (actuellement « dans l'Union »), la Cour considère qu'il existe une différence entre l'étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires. En effet, une marque communautaire jouit d'une protection territoriale plus étendue qu'une marque nationale. De ce fait, il est certes justifié de s'attendre à ce qu'une marque communautaire fasse l'objet d'un usage sur un territoire plus vaste que celui d'un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d'« usage sérieux », sauf si le marché des produits ou des services concernés est, de fait, cantonné au territoire d'un seul État membre. Pour apprécier l'existence d'un « usage sérieux dans la Communauté », il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

25. Conformément à la règle 1.29 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 faite de la marque antérieure pour les produits et services sur lesquels l'opposition est fondée.

#### ***Appréciation des preuves d'usage introduites par l'opposant***

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

1. A titre général :

- a. Chiffre d'affaires résultant de la vente des produits BRUFEN en Europe pour les années 2008 à 2011.
- b. Extrait de « Pharma-in-use », une base de données de noms pharmaceutiques, présentant le résultat d'une recherche pour le nom « BRUFEN » dans 26 pays d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) datant de 2014.

2. Documents concernant les Pays-Bas :

---

<sup>1</sup> Le RME a entretemps été modifié par le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Le premier alinéa de l'article 15 n'a pas changé, sauf le remplacement des termes « Marque communautaire » et « Communauté » par « marque de l'Union Européenne » et « Union ».

- a. Deux factures, l'une de 2009 et l'autre de 2014, concernant la vente des produits de la marque BRUFEN.
  - b. Copies et épreuves de notices pour des produits antidouleurs et anti-inflammatoires de la marque BRUFEN.
  - c. Exemples d'épreuves d'emballages pour des produits BRUFEN.
  - d. Copie d'un extrait d'une prescription pour « BRUFEN Bruis granulaat à 600 mg » sans date.
3. Documents concernant la Belgique et le Luxembourg :
- a. Exemples de matériel promotionnel, ainsi que d'épreuves de matériel promotionnel pour des produits anti-inflammatoires et antidouleurs de la marque BRUFEN.
  - b. Copies de notices pour des produits antidouleurs et anti-inflammatoires de la marque BRUFEN.
  - c. Listes de prix de l'opposant pour la Belgique et le Luxembourg du 1 novembre 2012 pour, entre autres, plusieurs produits de la marque BRUFEN.
4. Documents concernant l'Italie :
- a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits anti-inflammatoires et antidouleurs de la marque BRUFEN.
  - b. Notices pour des produits de la marque BRUFEN.
  - c. Publications officielles dans la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » relatives au produit « BRUFEN » du 9 décembre 2008, 22 février 2008 et 17 février 2007.
5. Documents concernant la Grèce :
- a. Factures (douze) concernant la vente de produits BRUFEN, dont onze datent de la période pertinente.
  - b. Copies et épreuves de notices pour des produits de la marque BRUFEN.
  - c. Epreuves d'emballages pour des produits de la marque BRUFEN.
  - d. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs de la marque BRUFEN.
6. Documents concernant la République tchèque :
- a. Factures (huit) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont six datent de la période pertinente.
7. Documents concernant la Slovaquie
- a. Factures (six) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont quatre datent de la période pertinente.
8. Documents concernant la Pologne :
- a. Epreuves d'emballages pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - b. Copies des notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - c. Quatre factures concernant la vente des produits BRUFEN datant de la période pertinente.
9. Documents concernant le Portugal :
- a. Copies des notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - b. Exemples de matériel promotionnel pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - c. Deux certificats d'analyse pour des produits BRUFEN datant de 2013.
  - d. Cinq factures concernant la vente des produits portant la marque BRUFEN ne datant pas de la période pertinente.
10. Documents concernant les Républiques Baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie) :

- a. Autorisations de mise sur le marché de produits BRUFEN (quatre) dont trois datent de la période pertinente.
  - b. Epreuves d'emballages pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - c. Epreuve d'une notice pour un produit portant la marque BRUFEN.
  - d. Exemples de matériel promotionnel pour des produits de la marque BRUFEN
11. Documents concernant la Bulgarie :
- a. Copies d'emballages et de notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - b. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs portant la marque BRUFEN.
12. Documents concernant la France :
- a. Exemple d'une épreuve d'emballage pour un produit portant la marque BRUFEN.
  - b. Factures (neuf) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont huit datent de la période pertinente.
  - c. Exemple d'une notice pour un produit anti-inflammatoire portant la marque BRUFEN.
  - d. Deux listes de prix de l'opposant dont une date de 2012 et l'autre de 2013 pour, entre autres, des produits portant la marque BRUFEN.
13. Documents concernant la Slovénie :
- a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits portant la marque BRUFEN.
14. Documents concernant la Hongrie :
- a. Exemples de matériel promotionnel pour des produits antidouleurs portant la marque BRUFEN.
15. Documents concernant la Croatie :
- a. Exemples d'épreuves d'emballage pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - b. Copies de notices pour des produits de la marque BRUFEN.
  - c. Factures (six) concernant la vente des produits de la marque BRUFEN, dont deux datent de la période pertinente.
16. Documents concernant le Danemark :
- a. Exemples d'épreuves d'emballage pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - b. Copies de notices pour des produits portant la marque BRUFEN.
  - c. Extrait du site web [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk) de 2014 faisant référence à différents produits portant la marque BRUFEN.
27. L'Office considère d'abord que le public pertinent pour les produits en classe 5 de l'opposant sont tous les consommateurs de l'Union européenne. Ce marché des produits en question n'est pas territorialement limité.
28. L'opposant produit comme pièce 1.a. un récapitulatif de ses chiffres d'affaires pour les années 2008 à 2011 et une partie de l'année 2012. Ces chiffres concernent la vente des produits BRUFEN dans 20 pays d'Europe. Pendant ces années l'opposant a réalisé au total un chiffre d'affaire de 487.164.000 USD. L'Office considère que ce récapitulatif peut servir à étayer le contenu des autres pièces fournies démontrant l'usage sérieux du droit invoqué BRUFEN pendant la période pertinente dans l'Union européenne.

29. La pièce 1.b. de l'opposant présente les résultats d'une recherche effectuée le 7 avril 2014 dans la base de données « Pharma-in-use » pour la marque BRUFEN dans 26 pays d'Europe. Ces résultats donnent des informations concernant la commercialisation de 57 produits BRUFEN dans ces pays. Il est mentionné pour chaque produit, entre autres, le nom spécifique du produit, le pays concerné, une description code, un chiffre des ventes et l'année des dernières ventes enregistrées. L'Office établit que la description code pour ces produits fait référence à, soit des anti-rhumatismaux, soit des analgésiques non-narcotiques, soit des antipyrétiques. En ce qui concerne l'année des dernières ventes enregistrées, il y a seulement 5 produits pour lesquels les dernières ventes enregistrées ont eu lieu en 2008 ou avant. Pour le reste des produits, ces dernières ventes ont eu lieu entre 2008 et 2013 et donc pendant la période pertinente. De plus, l'Office observe que le chiffre des ventes de 49 produits dépasse les 10.000 USD. Bien que la recherche dans cette base de données date du 7 avril 2014 et soit donc postérieure à la période pertinente, l'Office estime que cette pièce peut étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. En effet, conformément à la jurisprudence de la CJUE, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d'éventuelles circonstances (antérieures ou) postérieures à ladite période. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (en ce sens, CJUE, ordonnance La Mer Technology, C-259/02, 27 janvier 2004). Considérant que cette pièce fait clairement état de la commercialisation des produits de la marque antérieure BRUFEN dans l'Union européenne pendant la période pertinente, elle peut bien soutenir le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente, comme par exemple les chiffres d'affaires (pièce 1.a.).

30. Le seul fait que ces pièces 1.a. et 1.b. émanent de l'opposant ne suffit pas à leur ôter de toute valeur probante, comme le prétend le défendeur. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (TUE, arrêt Salvita, T-303/03, 7 juin 2005). A sa lecture, l'Office estime que les pièces fournies sont accompagnées d'autres éléments probants démontrant la commercialisation de produits revêtus de la marque « BRUFEN » dans l'Union européenne pendant la période pertinente. Ces pièces peuvent donc servir à démontrer l'usage sérieux du droit invoqué sur ce territoire.

31. L'opposant produit aussi 36 factures attestant la vente de produits portant la marque antérieure BRUFEN dans l'Union européenne pendant la période pertinente (voir les pièces 2.a., 5.a, 6.a., 7.a, 8.c., 12.b. et 15.c.). 30 factures mentionnent des montants variant entre 1.000 et 200.000 euros. Le défendeur fait valoir que les quantités de produits mentionnées sur ces factures pertinentes sont très faibles. En revanche, l'Office considère qu'il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (TUE, Hipoviton et Sonia Sonia Rykiel). La notion d'usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d'une entreprise ou encore, à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (TUE, Vitafruit). L'Office estime que, globalement, ces factures pertinentes prouvent un usage effectif et suffisant de la marque antérieure dans l'Union européenne.



32. De plus, l'opposant introduit des listes de prix datant de la période pertinente pour la Belgique, le Luxembourg et la France (pièces 3.c. et 12.d.). Ces listes mentionnent les prix de produits portant la marque BRUFEN. Elles établissent par définition des prix de vente imposés aux distributeurs par le fabricant, ici l'opposant, et concernent donc la distribution sur le marché des produits portant la marque BRUFEN dans les pays concernés. Pour ces raisons, l'Office considère que ces listes peuvent servir à établir l'usage sérieux de la marque antérieure sur le marché de l'Union européenne.

33. L'opposant produit aussi plusieurs exemples d'épreuves d'emballage, des copies du matériel promotionnel ainsi que des copies de notices pour treize pays en Europe (voir pièces 2 à 5 et 8 à 16). L'Office établit, sur base des indications verbales ainsi que des pictogrammes, que la plupart de ces documents concernent des produits antidouleurs et anti-inflammatoires portant la marque BRUFEN. La plupart de ces documents ne portent pas d'indication sur le lieu, ni sur la durée de l'usage. Le fait que certaines pièces ne dateraient pas de la période pertinente ou ne soient pas datées n'implique pas nécessairement qu'elles seront écartées par l'Office. Même si une pièce porte une date postérieure à une date déterminée, il peut arriver, en effet, que l'on puisse en tirer des conclusions sur une situation antérieure à cette date (CJUE, Aire Limpio, C-488/06, 17 juillet 2008). En outre, ces pièces peuvent étayer les autres éléments probants présentés (TUE, Vitafruit, T-203/02, 8 juillet 2004). L'Office tient à souligner qu'il appréciera toujours au cas par cas la totalité des pièces introduites pour déterminer l'existence d'un usage normal. Par conséquent, en analysant conjointement ces documents, les chiffres d'affaires (pièce 1.a.), les résultats de la recherche dans la base de données « Pharma-in-use » (pièce 1.b.) et les factures pertinentes (voir point 31), l'Office estime, que les épreuves d'emballage, les copies de matériel promotionnel et les copies de notices doivent être prises en considération ici vu qu'elles peuvent étayer le contenu des autres pièces fournies couvrant la période pertinente. La raison en est que ces épreuves et copies permettent de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

34. En ce qui concerne les publications officielles dans la « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » relatives au produit « BRUFEN » (pièce 4.c.), les certificats d'analyse pour des produits portant la marque BRUFEN (pièce 9.c.) et les autorisations de mise sur le marché des produits BRUFEN (pièce 10.a.), l'Office considère que seule une partie de ces pièces date de la période pertinente. Bien que ces pièces fassent référence au signe BRUFEN, elles ne contiennent aucune information sur l'exploitation commerciale des produits portant la marque antérieure BRUFEN et donc sur l'usage réel et effectif du droit invoqué sur le marché de l'Union européenne. Pour ces raisons, l'Office considère qu'elles ne peuvent pas servir à démontrer l'usage du droit invoqué.

35. L'Office établit qu'une partie des pièces introduites sont rédigées en différentes langues européennes autres que les langues officielles au Benelux. Néanmoins il doit être rappelé que les pièces qui servent à étayer des arguments ou à prouver l'usage d'une marque peuvent être introduites dans leur langue originale. Les pièces ne sont prises en considération par l'Office que si celui-ci les considère comme suffisamment compréhensibles, eu égard au motif pour lequel elles ont été introduites (règle 1.24 RE). En l'espèce, l'Office considère que les factures, le matériel promotionnel ainsi que les notices et les exemples d'emballage sont, par leur nature, identifiables en tant que tels et qu'ils peuvent donc être pris en considération ici.

### Conclusion

36. L'Office observe sur base de l'ensemble des pièces introduites que l'usage sérieux du droit invoqué durant la période pertinente dans l'Union européenne a été prouvé pour les produits suivants : produits antidouleurs et anti-inflammatoires. Ces produits ne sont pas expressément mentionnés dans la liste du droit invoqué, mais ils relèvent de l'indication plus générale « produits pharmaceutiques » en classe 5 de cette marque.

37. Pour les autres produits sur lesquels l'opposition est basée, l'usage sérieux n'a pas été démontré. En vertu de la règle 1.17, alinéa 1, sous e, RE la décision doit donc être basée uniquement sur les produits pour lesquels l'usage a été prouvé.

### A.2. Risque de confusion

38. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1<sup>er</sup>, CBPI, l'opposant, en tant que 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 2.3, sous a et b, CBPI.

39. L'article 2.3, sous a et b, CBPI, stipule : « *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* ».

40. Selon la jurisprudence constante de la 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 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999 ; 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 ; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

### Comparaison des signes

41. 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).

42. 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.

43. Les signes à comparer sont les suivants :

| Opposition basée sur: | Opposition dirigée contre: |
|-----------------------|----------------------------|
| BRUFEN                | BRUFGEL                    |

*Comparaison conceptuelle*

44. Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (Lloyd, déjà cité), il n'en reste pas moins qu'en percevant un signe verbal, il le décomposera des éléments verbaux qui, pour lui, renvoient à des mots ayant une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (TUE, arrêts Respicur, T-256/04, 13 février 2007 ; Aturion, 1-146/06, 13 février 2008 et Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008).

45. En ce qui concerne le signe contesté, l'Office considère que l'élément BRUF n'a pas de signification précise. Contrairement à ce que le défendeur prétend, l'Office considère que le public ne percevra pas une référence au nom du défendeur dans l'élément BRUF (voir point 15). L'élément GEL sera perçu par le public comme une référence à un masse de nature colloïdale homogène, translucide et de consistance molle, entrant dans la composition de certains produits cosmétiques et d'hygiène ou utilisée comme excipient pour les préparations médicamenteuses.<sup>2</sup> Néanmoins, l'Office considère que le signe contesté dans son ensemble, BRUFGEL, n'a pas de signification pour le public.

46. Le droit invoqué n'a pas de signification non plus, vu que ni l'ensemble du signe, ni les éléments BRU et FEN n'ont de signification précise.

47. Vu ce qui précède, une comparaison conceptuelle des signes en conflit n'est pas pertinente.

*Comparaison visuelle*

48. Le droit invoqué est une marque verbale composée d'un mot de six lettres, BRUFEN. Le signe contesté est une marque verbale composée d'un mot de sept lettres, BRUFGEL.

49. En règle générale, le consommateur attache plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). L'Office observe que les quatre premières lettres du droit invoqué et du signe contesté, BRUF, sont identiques, ainsi que leur avant-dernière lettre, E. Les signes ont une longueur similaire. Ils se distinguent par leur terminaison, respectivement N pour la marque invoquée et L pour le signe contesté et par l'ajout de la lettre G au milieu du signe contesté.

<sup>2</sup> <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gel/36425?q=gel#36376>.

50. L'Office conclut que les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan visuel.

*Comparaison phonétique*

51. Le droit invoqué sera prononcé en deux syllabes comme BRU-FEN. Le signe contesté sera prononcé également en deux syllabes comme BRUF-GEL.

52. L'Office considère que sur le plan phonétique, le consommateur attache également plus d'importance à la première partie d'une marque (TUE, arrêt Mundicor, déjà cité). La prononciation des signes se ressemble par la prononciation identique des quatre premières lettres des signes, BRUF. De plus, les signes en question étant tous les deux composés de deux syllabes, leur longueur, rythme et cadence se ressemblent. La prononciation des lettres finales, EN et GEL, est différente.

53. Phonétiquement, les signes contestés se ressemblent dans un certain degré.

*Conclusion*

54. Une comparaison conceptuelle des signes n'est pas pertinente. Visuellement et phonétiquement, les signes en conflit se ressemblent dans un certain degré.

**Comparaison des produits**

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

56. Lors de la comparaison des produits du droit invoqué à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits pour lesquels l'usage a été prouvé, ou tels que formulés au registre et les produits tels qu'indiqués dans la demande de marque.

57. Les produits à comparer sont les suivants :

| <b>Opposition basée sur :</b>                      | <b>Opposition dirigée contre :</b>   |
|--|--|
| CI 5 Produits antidouleurs et anti-inflammatoires. | CI 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; désinfectants. |

58. Les « *produits pharmaceutiques* » du signe contesté sont identiques aux « *produits antidouleurs et anti-inflammatoires* » de la marque invoquée car les produits que désignent le droit invoqué sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque. À cet égard, en application d'une jurisprudence constante, l'Office rappelle que des produits peuvent 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. En effet, c'est au demandeur de marque, et non à l'Office, qu'il incombe de limiter, le cas échéant, la demande d'enregistrement de marque à certains produits non couverts par la marque antérieure. L'Office n'a pas l'obligation de procéder à une analyse de chacun des produits faisant partie de chaque catégorie visée par la demande de marque, mais doit porter son examen sur la catégorie en question, en tant que telle (voir TUE, *Metabiomax*, T-281/13, 11 juin 2014). Les produits de l'opposant concernent des préparations de nature chimique utilisées dans un but médical, vendues dans des pharmacies et fabriquées par l'industrie pharmaceutique. Ils constituent donc une catégorie spécifique de produits pharmaceutiques.

59. Les « *produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; désinfectants* » du défendeur sont similaires aux « *produits antidouleurs et anti-inflammatoires* » de l'opposant. Les produits antidouleurs et anti-inflammatoires sont utilisés pour traiter la fièvre, pour supprimer ou atténuer la douleur et les inflammations ou les maladies inflammatoires. Ces produits possèdent des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies et sont destinés au grand public. Les produits du défendeur relèvent globalement de la santé. Ils s'adressent au même public (professionnels de santé et consommateurs finaux) et ont la même destination, ayant notamment vocation à être utilisés pour traiter ou prévenir des maladies ou des douleurs. Ils peuvent également être fabriqués par les mêmes opérateurs économiques (sociétés pharmaceutiques) et vendus dans les mêmes établissements, à savoir principalement les pharmacies, les droguistes mais aussi les grandes surfaces. Les produits du défendeur peuvent être destinés aux humains et aux animaux. Le destinataire des produits de l'opposant n'ayant pas été précisé explicitement, on peut penser qu'il s'agit également des humains et des animaux. Pour ces raisons l'Office conclut que les produits de l'opposant sont similaires à ceux du défendeur.

60. Les « *aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux* » du défendeur ne sont pas similaires aux « *produits antidouleurs et anti-inflammatoires* » de l'opposant. Bien qu'il ne soit pas exclu que les produits du défendeur et ceux de l'opposant soient tous les deux commercialisés via les mêmes canaux de distribution, ce seul lien est jugé insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude compte tenu des différences concernant la nature des produits, leur objectif, leur mode d'utilisation et, très vraisemblablement, leur origine commerciale. Pour ces raisons les produits du défendeur sont jugés différents des produits de l'opposant.

### *Conclusion*

61. Les produits du défendeur sont, soit identiques, soit similaires, soit pas similaires aux produits de la marque invoquée.

## **A.2. Appréciation globale**

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

63. 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).

64. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. 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, en ce qui concerne les produits en classe 5, il ressort de la jurisprudence que le degré d'attention du public pertinent est relativement élevé, que ces produits soient délivrés sur prescription ou non. En particulier, les professionnels de la santé ont un niveau d'attention élevé lorsqu'ils prescrivent de tels produits pharmaceutiques. S'agissant des non-professionnels, ils font preuve d'un degré supérieur d'attention, que ces produits soient vendus ou non sans prescription, étant donné que lesdits produits affectent leur état de santé (arrêts TUE, Tolposan, T-331/09, 15 décembre 2010; TUE, Zydus, T-288/08, 15 mars 2012). Par conséquent, il y a lieu de considérer le niveau d'attention du public pertinent comme étant élevé vis-à-vis de ces produits.

65. 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). Comme la marque invoquée n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués, elle dispose d'un caractère distinctif normal.

66. Visuellement et phonétiquement, les signes se ressemblent dans un certain degré. Conceptuellement, une comparaison n'est pas pertinente. Les produits du défendeur sont, soit identiques, soit similaires, soit pas similaires aux produits de la marque invoquée. Dans ces circonstances, l'Office est d'avis que le public pertinent, même doté d'un niveau d'attention élevé, peut croire que les produits du défendeur étant considérés identiques et similaires à ceux de l'opposant, sont originaires de la même entreprise ou d'une entreprise liée économiquement.

#### **B. Autres facteurs**

67. La procédure d'opposition auprès de l'Office, ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des frais de la procédure (voir point 11). L'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 RE prévoient uniquement qu'un montant équivalant à la taxe de base de l'opposition est à charge de la partie perdante.

#### **C. Conclusion**

68. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion pour les produits identiques et similaires.

### **IV. CONSÉQUENCE**

69. L'opposition portant le numéro 2008951 est partiellement justifiée.

70. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 938733 est radié pour les produits suivants :

CI 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; désinfectants.

71. L'enregistrement accéléré Benelux numéro 938733 reste enregistré pour les produits suivants :

CI 5 : Aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

72. 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 RE.

La Haye, le 3 août 2017

Tineke Van Hoey  
(*rapporteur*)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Raphaëlle Gérard