



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2010607

du 8 mars 2018

Opposant : **GLAXO GROUP LIMITED**
980 Great West Road
TW8 9GS Brentford, Middlesex
Royaume-Uni

Mandataire : **Merkenbureau Knijff & Partners B.V.**
Leeuwenveldseweg 12
1382 LX Weesp
Pays-Bas

Marque invoquée : **Enregistrement Benelux 4374**

BETNELAN

contre

Défendeur : EXPHAR, société anonyme
Avenue Thomas Edison 105
1402 Thines
Belgique

Mandataire : **GEVERS**
Holidaystraat 5
1831 Diegem
Belgique

Marque contestée : **Dépôt Benelux 1300258**

Betalen

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 27 novembre 2014, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque verbale « Betalen » pour distinguer des produits en classes 5 et 10. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1300258 et a été publié le 1^{er} décembre 2014.

2. Le 30 janvier 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt sur base de l'enregistrement Benelux, numéro 4374, de la marque verbale « BETNELAN » déposée le 8 février 1971 pour des produits en classe 5.

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 l'étendue de l'opposition à une partie des produits en classe 5 du signe contesté. 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^{er}, sous a de la Convention Benelux de la Propriété Intellectuelle (ci-après « CBPI »).

6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par un courrier envoyé le 3 février 2015. 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 27 février 2017.

II. MOYENS DES PARTIES

8. L'opposant a introduit, en application de l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a, CBPI, une opposition auprès de l'Office Benelux pour la Propriété intellectuelle (ci-après : « 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 conceptuelle des signes en cause, l'opposant fait observer que pour la partie néerlandophone de la population du Benelux, le signe contesté a une signification spécifique, à savoir, régler un article acheté. Cette signification n'est pourtant pas d'application pour la partie francophone de cette population. Le mot français pour « betalen » est « payer ». Le mot

« betalen » n'appartient pas à la langue française et n'a dans cette langue aucune signification. L'opposant fait remarquer que pour le public pertinent francophone, il n'est donc pas question de cadre de référence sur base duquel les signes pourraient se distinguer. Pour eux, les signes concernés sont des dénominations de fantaisie dont on n'a souvent qu'un souvenir imparfait.

10. Pour ces raisons, l'opposant place l'accent plutôt sur la comparaison entre la marque et le signe aux niveaux visuel et phonétique. Visuellement, les signes ont six lettres en commun, à savoir B, E, T, L, E, N. L'élément initial (BET) qui, en règle générale, attire le plus l'attention est le même dans les deux signes. Selon l'opposant, la marque et le signe sont par conséquent visuellement fortement ressemblants.

11. Phonétiquement, les signes sont composés de trois syllabes dans lesquelles les trois premières lettres sont identiques. Les terminaisons respectives LEN et LAN se ressemblent fortement. L'opposant estime donc que les signes litigieux sont phonétiquement ressemblants.

12. En ce qui concerne la comparaison des produits, l'opposant considère que les produits du défendeur sont soit identiques, soit similaires aux produits de l'opposant.

13. Selon l'opposant, il est question de produits qui peuvent être destinés tant aux utilisateurs professionnels qu'au consommateur particulier moyen, de telle sorte que le niveau d'attention peut être considéré moyen.

14. Sur base de ce qui précède, l'opposant affirme qu'il existe un risque de confusion et prie l'Office d'accueillir l'opposition et de refuser l'enregistrement du signe contesté pour les produits contre lesquels celle-ci est dirigée. Par ailleurs, l'opposant demande que le défendeur soit condamné aux dépens de la procédure.

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

B. Réaction du défendeur

16. En premier lieu, le défendeur a prié l'opposant de présenter des preuves d'usage de la marque antérieure invoquée.

17. Le défendeur analyse les preuves d'usage déposées par l'opposant et conclut que l'usage sérieux du droit invoqué n'a pas été prouvé. Toutefois, au cas où l'Office reconnaîtrait l'usage sérieux du droit invoqué, le défendeur développe les arguments suivants.

18. Le défendeur estime qu'en l'espèce le public pertinent sera particulièrement attentif et que son niveau d'attention à l'égard des produits des marques y relatives sera nécessairement plus élevé que la moyenne, s'agissant de produits pharmaceutiques.

19. En ce qui concerne la comparaison des signes, le défendeur fait valoir que le droit invoqué ne présente pas de similitude suffisante avec le signe contesté pour qu'un risque de confusion puisse naître entre les deux marques pour les raisons suivantes.

20. Si les signes en litige partagent six lettres identiques (B, E, T, A, L et N), seules les trois premières (B-E-T) et la dernière (N) sont reprises dans le même ordre et en même position, d'après le défendeur. Quant aux lettres suivantes, même si trois d'entre elles sont identiques, elles sont placées dans un ordre différent, N-E-L-A vs. A-L-E. Visuellement il existe une faible similitude entre les signes.

21. Phonétiquement, les signes présentent également une similitude insuffisante. Lorsque le consommateur francophone lira le signe BETALEN, il lira [BE]-[TA]-[LENN], ayant en tête le terme « betalen ». En revanche, lorsqu'il lira la marque BETNELAN, il lira [BÈT]-[NE]-[LAN], la dernière syllabe se prononçant comme le mot « lent ». Le rythme de la prononciation est dès lors différent, l'élément d'attaque des secondes syllabes différant (N/T).

22. Conceptuellement, la marque invoquée n'a pas de signification, selon le défendeur. Le signe contesté sera perçu par le consommateur néerlandophone comme le verbe « payer ». Le défendeur est d'avis qu'il est indéniable que le consommateur francophone belge moyen reconnaîtra dans le signe contesté le terme néerlandais « betalen », référent conceptuel qui ne se retrouve en aucun cas dans la marque BETNELAN de l'opposant. Si tel n'était pas le cas, *quod non* selon le défendeur, le consommateur verrait dans le signe BETALEN l'élément BETA suivi des lettres LEN. Il n'existe donc pas de similitude conceptuelle entre les signes. Le défendeur considère qu'il n'y a pas de similitude globale suffisante entre les signes. De plus, les signes sont distinctifs au regard des produits et du public auquel ils s'adressent.

23. Le défendeur estime qu'il n'existe pas de similitude entre d'une part les produits pharmaceutiques et vétérinaires et d'autre part les produits suivants couverts par le dépôt contesté « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ». De plus, les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ainsi que les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux couverts par le signe contesté ne sont en aucun cas similaires aux produits couverts par la marque antérieure.

24. Pour ces raisons, le défendeur conclut que les signes en cause sont insuffisamment similaires pour qu'un risque de confusion puisse naître entre lesdits signes. Si l'Office jugeait qu'un risque de confusion puisse exister, ce risque ne pourrait exister que pour les produits du signe contesté similaires à ceux de la marque antérieure et à l'exclusion de tous les autres, selon le défendeur. Il demande donc à l'Office de rejeter la présente opposition et de condamner l'opposant au paiement des dépens de cette procédure au profit du défendeur.

III. DECISION

A. Risque de confusion

25. Conformément à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, 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.

26. 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 ».

27. 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

28. 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).

29. 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.

30. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur:	Opposition dirigée contre:
BETNELAN	Betalen

31. Le droit invoqué est une marque verbale d'un mot de huit lettres, « BETNELAN ». Le signe contesté est également une marque verbale d'un mot, composée de sept lettres, « Betalen ».

32. Le droit invoqué n'a pas de signification. Le signe contesté est un verbe néerlandais signifiant « payer ». Cette signification sera comprise par la grande majorité du public au Benelux, qu'il soit francophone ou néerlandophone. Ce terme fait partie des termes de base de la langue néerlandaise.

33. Les signes en conflit partagent leurs trois premières lettres BET et leur dernière lettre N. Bien que dans le cas de marques verbales, la première partie soit en général la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars

2004), les signes en cause présentent plusieurs différences visuelles et phonétiques sur lesquelles l'attention du consommateur peut porter tout autant que sur la partie initiale.

34. En effet, les signes s'écrivent différemment. Seules les trois premières lettres BET et la dernière N sont reprises dans le même ordre et en même position. Les autres lettres, NELA dans le droit invoqué et ALE dans le signe contesté créent une impression visuelle différente. Bien que presque les mêmes lettres soient utilisées, elles figurent en ordre complètement inversé. La succession des voyelles dans les signes est différente, E-E-A dans le droit invoqué et E-A-E dans le signe contesté. De plus, dans le signe contesté, les consonnes et les voyelles alternent. Dans le droit invoqué ce n'est pas le cas puisque les consonnes T et N se succèdent (B-E-T-N-E-L-A-N pour le droit invoqué et B-E-T-A-L-E-N pour le signe contesté). L'Office en conclut qu'il n'y a qu'un degré limité de ressemblance sur le plan visuel.

35. Phonétiquement les signes comprennent tous les deux trois syllabes, mais la prononciation, respectivement [b^ht-ne-l^hn] et [bœ-ta-lœn], en est différente. La prononciation des voyelles est complètement différente. Dans le droit invoqué ^ɛ-e-^a et dans le signe contesté œ-a-œ. De plus, la longueur et le son final de la première syllabe des signes diffèrent. La première syllabe du droit invoqué comprend trois lettres dont la dernière est une consonne, T. La première syllabe du signe contesté comprend deux lettres dont la dernière est une voyelle, E. Pour conclure, il existe également une différence au niveau de la première lettre de la deuxième syllabe des signes, à savoir N dans le droit invoqué et T dans le signe contesté. Pour ces raisons, phonétiquement, il n'y a qu'un degré limité de ressemblance entre les signes.

36. Selon une jurisprudence constante, les ressemblances visuelles et phonétiques peuvent être neutralisées par des différences sémantiques distinguant les marques en question. Une telle neutralisation requiert qu'au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement. Cette analyse n'est pas infirmée par le fait que ce signe verbal ne désigne aucune caractéristique des produits pour lesquels l'enregistrement de cette marque a été effectué. En effet, cette circonstance n'empêche pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cet élément verbal. Il suffit qu'une des marques en cause soit dotée d'une telle signification pour que, lorsque l'autre marque n'a pas une telle signification ou a seulement une signification entièrement différente, des similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques soient neutralisées dans une large mesure (CJCE, Picasso-Picaro, C-361/04 P, 12 janvier 2006; SIR-ZIRH, C-206/04, 23 mars 2006; TUE, IKEAIDEA, T-112/06, 16 janvier 2008). Tel que déjà envisagé, le signe contesté a une signification claire et précise pour le public concerné.

Conclusion

37. Suite à ce qui précède, l'Office est d'avis que la signification claire et déterminée du signe contesté – signification qui n'est pas présente dans le droit invoqué – suffit à neutraliser la ressemblance d'un certain degré entre les signes. L'Office est donc d'avis, en ce qui concerne l'impression d'ensemble donnée par les signes, qu'il n'est pas question de ressemblance.

Comparaison des produits

38. Etant donné que l'Office conclut à l'absence de ressemblance entre les signes, il ne procédera pas – pour des raisons d'économie procédurale – à une comparaison des produits. En effet, conformément aux termes de l'article 2.3, sous b, CBPI, la ressemblance entre les signes et la similitude entre les produits et services sont toutes deux exigées pour pouvoir constater un risque de confusion. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public.

39. A titre d'information, la liste des produits du droit invoqué et celle des produits contre lesquels l'opposition est dirigée sont reprises ci-dessous.

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
CI 5 Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.	CI 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements.

B. Autres facteurs

40. 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 points 14 et 24). 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

41. Vu ce qui précède, l'Office conclut qu'il n'existe pas de risque de confusion.

42. Vu l'absence de ressemblance entre les signes, il ne peut pas exister de risque de confusion dans l'esprit du public et l'Office n'a donc procédé ni à une comparaison des produits en question, ni à l'appréciation des preuves d'usage.

IV. CONSÉQUENCE

43. L'opposition portant le numéro 2010607 n'est pas justifiée.

44. Le dépôt Benelux numéro 1300258 est enregistré.

45. L'opposition n'étant pas justifiée, l'opposant est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice du défendeur en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI et la règle 1.32, alinéa 3 du RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

Tineke Van Hoey
(*rapporteur*)

Willy Neys

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif: Vincent Munier