



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DECISION en matière d'OPPOSITION

N° 2011503

du 16 août 2018

Opposant : **EUROGENERICS, naamloze vennootschap**

Heizel Esplanade 22 B

1020 Bruxelles

Belgique

Mandataire : **Bureau M.F.J. Bockstael nv**

Arenbergstraat 13

2000 Antwerpen

Belgique

Marque invoquée 1: **Enregistrement Benelux 865615**

MOBIFLEX

Marque invoquée 2: **Enregistrement Benelux 851529**

MOBISTIX

Marque invoquée 3: **Enregistrement Benelux 837768**

MOBIDOLOR

contre

Défendeur : **Rodolphe Trenker**

Rue Banterlez 20

1470 Baisy-Thy

Belgique

Tristan Trenker

Rue de la Commune 48

1325 Dion-Valmont

Belgique

Pascale Trenker

Rue Coninsart 12

5300 Gembloux

Belgique

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

Marque contestée : **Enregistrement Benelux 1319099**



mobilityl

I. FAITS ET PROCEDURE

A. Faits

1. Le 16 octobre 2015, le défendeur a procédé au dépôt Benelux de la marque complexe



pour distinguer des produits en classe 5. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1319099 et a été publié le 20 octobre 2015.

2. Le 18 décembre 2015, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :

- enregistrement Benelux 865615, déposé le 6 juillet 2009 et enregistré le 12 octobre 2009 pour des produits en classes 5, 29 et 30 de la marque verbale MOBIFLEX ;
- enregistrement Benelux 851529, déposé le 2 octobre 2008 et enregistré le 12 janvier 2009 pour des produits en classe 5 de la marque verbale MOBISTIX ;
- enregistrement Benelux 837768, déposé le 4 février 2008 et enregistré le 12 mai 2008 pour des produits en classe 5 de la marque verbale MOBIDOLOR.

3. Il ressort du registre concerné que l'opposant est le titulaire des droits invoqués.

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

5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1er, 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 21 décembre 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 8 décembre 2016.

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, 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. L'opposant fait d'abord observer qu'il est le titulaire d'une série de marques « MOBI ». Il offre une gamme de produits destinés à soulager des douleurs et des inflammations articulaires (médicaments et substances diététiques) sous des noms portant le préfixe « MOBI ».

10. L'opposant explique que le défendeur était titulaire de la demande de marque Benelux « MOBILITIS ». Cette marque a été révoquée à la suite de deux oppositions. Le signe contesté remplacerait la marque révoquée « MOBILITIS », d'après l'opposant. L'emballage du produit MOBILITYL du défendeur indique que c'est un produit visant à maintenir la « mobilité articulaire & tendons ». Par conséquent, l'opposant estime qu'il y a un risque de confusion entre les produits de l'opposant et ceux du défendeur parce que le consommateur peut avoir l'impression que « MOBILITYL » est simplement un nouveau produit « MOBI » de l'opposant.

11. L'opposant estime que les produits du défendeur sont hautement similaires aux produits de l'opposant.

12. En ce qui concerne la comparaison des signes, l'opposant fait remarquer que visuellement les quatre premiers caractères des signes sont identiques et figurent dans le même ordre. Phonétiquement, le préfixe « MOBI » est identique. Le consommateur qui entend le mot « MOBILITYL » peut avoir l'impression que c'est simplement un nouveau produit « MOBI » de l'opposant. L'opposant est d'avis qu'il peut aussi y avoir un risque de confusion conceptuelle vu que l'opposant est connu pour des médicaments et substances diététiques visant à maintenir des articulations sous des noms commençant par le préfixe « MOBI » et que le signe contesté est utilisé pour des compléments alimentaires à visée articulaire sous le signe « MOBILITYL ».

13. Pour ces raisons, l'opposant demande à l'Office de ne pas enregistrer le signe contesté.

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

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur est d'avis que l'opposition doit être rejetée. Il explique d'abord que les documents fournis par l'opposant ne permettent pas de prouver un usage sérieux et suffisant des marques invoquées pendant la période pertinente au Benelux pour les produits relevant de la classe 5.

16. Dans l'hypothèse où l'Office considérerait que les preuves d'usage fournies par l'opposant sont suffisantes, le défendeur sollicite, à titre subsidiaire, que la présente opposition soit déclarée non fondée compte tenu de l'absence d'un risque de confusion entre le signe contesté et les droits invoqués. Malgré une certaine similitude entre les produits désignés, les signes à comparer sont très différents, tant sur les plans visuel que phonétique et conceptuel. Visuellement, les signes sont d'une composition et d'une structure très différente, selon le défendeur. De plus, le signe contesté est une marque semi-figurative. Il est à noter qu'à part le préfixe « MOBI » (l'abréviation usuelle de « Mobilité »), il n'y a aucun point commun entre le signe contesté et les droits invoqués. En outre, le préfixe commun, se référant à « mobilité » peut servir à désigner l'une des fonctions des produits

désignés. Ce point commun descriptif et secondaire est insignifiant par rapport aux autres composants des signes à comparer. Phonétiquement, les signes sont largement différents. Bien qu'ils aient en commun le préfixe M et que les deux cercles inclus dans le signe contesté puissent représenter la lettre O, les signes diffèrent complètement quant à la prononciation de leurs autres autres composants. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes, le défendeur fait valoir que le préfixe « MOBI » peut se référer au terme « Mobilité ». Les marques de l'opposant peuvent donc avoir les significations suivantes : « MOBIFLEX », mobilité et flexibilité ; « MOBISTIX », mobilité et sticks ; « MOBIDOLOR », mobilité et douleur. Lesdites significations peuvent servir à désigner la qualité, une caractéristique ou la fonction des produits désignés. En revanche, étant donné que le suffixe « -LITYL » ne se réfère à aucun terme, la marque du défendeur n'a aucune signification particulière. Les signes à comparer sont donc conceptuellement différents.

17. Quant au caractère distinctif, le défendeur explique que la partie unique commune aux signes, « MOBI », étant une référence au terme « mobilité », elle a un caractère distinctif faible voire nul au regard des produits désignés. Si les marques invoquées ne sont pas nécessairement dépourvues de tout caractère distinctif, il y a lieu de constater un faible caractère distinctif de toutes ces marques. Le défendeur tient à remarquer que le degré d'attention du public pertinent est relativement élevé s'agissant des produits en classe 5.

18. Enfin, en ce qui concerne l'argument de l'opposant selon lequel il existe 11 marques contenant le préfixe « MOBI » qui font partie d'une seule « famille » ou « série », le défendeur estime que cet argument ne peut pas être pris en considération vu que les conditions cumulatives avancées dans la jurisprudence n'ont pas été remplies.

19. Pour ces raisons, le défendeur conclut que la présente opposition doit être déclarée non fondée en raison de l'absence de risque de confusion. Il demande dès lors, à titre principal, que la procédure d'opposition soit rejetée, à titre subsidiaire, que la procédure d'opposition soit déclarée non fondée et qu'en tout état de cause, l'opposant soit condamné au paiement des frais.

III. DECISION

A.1. Preuves d'usage

20. 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 sérieux 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.

21. Le dépôt contesté a été publié le 20 octobre 2015. La période de cinq ans s'étend, dès lors, du 20 octobre 2010 au 20 octobre 2015.

22. Etant donné que l'enregistrement des droits invoqués est antérieur au 20 octobre 2010, la demande de preuves d'usage pour ces droits est fondée.

23. *« 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, ECLI:EU:C:2004:50 ; voir également arrêt CJUE, Ansul, C-40/01, 11 mars 2003, ECLI:EU:C:2003:145).

24. 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 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 (voir TUE, arrêt Hiwatt, T-39/01, 12 décembre 2002, ECLI:EU:T:2002:316 ; arrêt Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292 et arrêt Sonia Rykiel, T-131/06, 30 avril 2008, ECLI:EU:T:2008:135).

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 des marques antérieures pour les produits 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. Matériel promotionnel de « MOBIFLEX NEO » ;
2. Deux exemples d'emballages de « MOBIFLEX NEO » ;
3. Représentation de l'emballage de deux produits « MOBISTIX », à savoir « INSTANT FRAISE/VANILLE » et « JUNIOR INSTANT » ;
4. Brochures (en français et en néerlandais) sur les deux produits « MOBISTIX » déjà mentionnés sous nr. 3 ci-avant ;
5. Informations sur un paquet adressé aux pharmaciens qui s'appelle « l'Xperience BOX ». Dans ce paquet se trouve une brochure pratique sur les divers aspects des produits « MOBIFLEX NEO » et « MOBISTIX » ;
6. Images promotionnelles de « MOBIFLEX » (en français et en néerlandais) ;
7. Informations sur Mobiclub (en français et en néerlandais) ;
8. Article de 2014 sur le rôle préventif de compléments alimentaires mentionnant le produit « MOBIFLEX » ;
9. Emballage de « MOBIFLEX ».

27. L'Office établit d'abord qu'aucune des pièces fournies ne fait référence au droit invoqué « MOBIDOLOR ».

28. En ce qui concerne les pièces fournies, il s'agit seulement de matériel promotionnel, d'exemples d'emballages et d'informations. Ces pièces ne donnent pas d'information concernant la présence réelle des produits sur le marché et l'usage des droits invoqués comme marque pour les produits concernés.

29. De plus, aucune des pièces produites ne contient d'indication de date ou de lieu. L'Office ne peut donc pas établir le lieu, la durée et l'importance de l'usage qui a été fait des marques antérieures. Il n'est pas possible de vérifier si les produits portant les marques antérieures ont bien été commercialisés, sur quel territoire et quand. L'Office tient à remarquer par souci d'exhaustivité que la seule indication du site web « www.mobiflex.be » sur quelques documents produits ne suffit pas à établir que les droits invoqués ont effectivement été utilisés sur le marché Benelux pendant la période pertinente.

30. Plus le volume commercial de l'exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d'écarter d'éventuels doutes quant au caractère sérieux de l'usage de la marque concernée (TUE, VOGUE, T-382/08, 18 janvier 2011, ECLI:EU:T:2011:9). L'Office constate qu'il ne peut pas être conclu sur base d'une appréciation globale des preuves produites que les marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux durant la période pertinente pour les produits concernés, sans avoir recours à des probabilités et présomptions. Comme déjà expliqué ci-dessus aucun des emballages et des informations ne démontrent de façon concrète et objective que les marques antérieures ont effectivement et suffisamment été utilisées comme indication d'origine sur le marché dans la période pertinente. En outre, il ne peut pas être établi que les produits affichés dans les pièces ont été commercialisés sous les marques en cause. Pour ces raisons, l'Office conclut que les preuves d'usage produites ne donnent aucune indication sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait des marques antérieures pour les produits sur lesquels l'opposition est fondée.

Conclusion

31. Les pièces introduites par l'opposant ne démontrent pas l'usage sérieux des marques antérieures dans les cinq ans précédant la publication du dépôt contesté. Pour cette raison, l'Office ne procédera pas à l'appréciation du risque de confusion.

B. Autres facteurs

32. En ce qui concerne l'argument de l'opposant relatif à l'existence d'une famille de marques portant le préfixe « MOBI » (voir point 9), l'Office rappelle que si l'opposant souhaite invoquer une marque de série, il doit apporter la preuve que deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d'une série d'enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l'usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d'un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, le signe contesté doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de le rattacher à la série (CJUE, arrêt Bainbridge, C-234/06, 13 septembre 2007, ECLI:EU:C:2007:514 et OBPI, décision d'opposition Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 avril 2009). L'Office estime que les conditions pour établir l'existence d'une famille de marques ne sont pas remplies. De

plus, à titre surabondant, l'Office constate encore que l'opposant n'a pas non plus fourni la preuve de l'usage des marques appartenant à la série, donc son argument reposant sur l'existence d'une famille de marques en l'espèce doit également être rejeté pour cette raison.

33. La procédure d'opposition auprès de l'Office ne prévoit pas de condamnation de la partie perdante au paiement des dépens de l'autre partie (voir point 19). 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

34. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut que l'usage sérieux des droits invoqués n'a pas été démontré. Pour ces raisons, l'Office n'est pas parvenu à l'appréciation du risque de confusion.

IV. CONSÉQUENCE

35. L'opposition portant le numéro 2011503 n'est pas justifiée.

36. Le dépôt Benelux portant le numéro 1319099 est enregistré.

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

La Haye, le 16 août 2018

Tineke Van Hoey
(rapporteur)

Saskia Smits

Camille Janssen

Agent chargé du suivi administratif: Rudolf Wiersinga