



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DÉCISION en matière d'OPPOSITION

N° 2012214

du 16 août 2018

Opposant : **Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. trading as SIGMA-TAU**
Viale Shakespeare 47
00144 Roma
Italie

Mandataire : **Novagraaf Belgium S.A./N.V.**
Chaussée de la Hulpe 187
1170 Bruxelles
Belgique

Droit invoqué 1 : **PROXEREX** (marque de l'Union européenne 13417373)
Droit invoqué 2 : **PROXEED** (marque de l'Union européenne 938878)
Droit invoqué 3 : **PROXANA SIGMA-TAU** (marque internationale 989407)

contre

Défendeur : **BESINS HEALTHCARE LUXEMBOURG S.A.R.L.**
rue Julien Vesque 2-8
2668 Luxembourg
Luxembourg

Mandataire : **SODEMA CONSEILS S.A.**
16 rue du Général Foy
75008 Paris
France

Signe contesté : **PROXURIS** (dépôt Benelux 1333323)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 31 mai 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 5, le dépôt Benelux de la marque verbale PROXURIS. Ce dépôt a été mis à l'examen sous le numéro 1333323 et a été publié le 2 juin 2016.
2. Le 1^{er} août 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - marque de l'Union européenne 13417373 de la marque verbale PROXEREX, introduite le 30 octobre 2014 et enregistrée le 16 avril 2016 pour des produits en classe 5 ;
 - marque de l'Union européenne 938878 de la marque verbale PROXEED, introduite le 23 septembre 1998 et enregistrée le 28 janvier 2005 pour des produits en classe 5 ;
 - enregistrement international 989407 de la marque verbale PROXANA SIGMA-TAU, introduit et enregistré le 21 octobre 2008 pour des produits en classes 5, 29 et 30, désignant l'Union européenne à partir du 15 décembre 2009.
3. Il ressort des registres que l'opposant est effectivement le titulaire des droits invoqués.
4. L'opposition est introduite contre tous les produits du signe contesté et est basée sur les produits en classe 5 des droits invoqués.
5. Les motifs de l'opposition sont ceux consignés à l'article 2.14, alinéa 1^{er}, sous a de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après : « CBPI »).
6. La langue de la procédure est le français.

B. Déroulement de la procédure

7. L'opposition est recevable et les parties en ont été informées par courrier en date du 3 août 2016. Au cours de la phase administrative de la procédure, les parties ont introduit leurs arguments. 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 24 janvier 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 de la Propriété Intellectuelle (ci-après : « l'Office »), conformément aux dispositions de l'article 2.3, sous b, CBPI : risque de confusion en raison de la ressemblance ou de l'identité des signes concernés et de l'identité ou de la similitude des produits ou services en question.

A. Arguments de l'opposant

9. L'opposant attire l'attention sur le fait que les marques invoquées forment une famille de marques. En effet, elles sont toutes composées du radical PROX- et sont utilisées pour la commercialisation d'un même type de produit, à savoir des produits pharmaceutiques servant à soigner l'infertilité et les troubles sexuels. En conséquence, ces marques ciblent les mêmes consommateurs qui ne manqueront pas de percevoir ces marques

comme ayant une origine commune et de croire que le signe contesté est un élément supplémentaire de cette famille de marques. Dès lors, selon l'opposant, on peut considérer que le risque de confusion ne peut qu'en être renforcé.

10. Les marques et le signe ont plusieurs lettres en commun, à savoir les lettres P, R, O et X, positionnées dans le même ordre et au début du signe. L'opposant estime dès lors que les faibles différences visuelles sont insuffisantes pour contrebalancer les ressemblances.

11. Sur le plan phonétique, l'opposant considère que les signes se ressemblent dans la mesure où l'on y retrouve le même radical PROX- et où le consommateur attache une plus grande importance au début des marques. En ce qui concerne le premier droit invoqué, l'opposant estime que la ressemblance est d'autant plus grande que l'on retrouve en deuxième partie la même lettre R entre deux voyelles et que les lettres X et S en fin de mots ont une prononciation très proche.

12. Les signes en cause n'ayant pas de signification, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison conceptuelle, selon l'opposant.

13. L'opposant fait observer que les produits des signes en cause sont identiques ou à tout le moins similaires.

14. Au vu de ces éléments, l'opposant invite l'Office à accueillir favorablement la présente opposition, à refuser intégralement l'enregistrement du signe contesté et à condamner le défendeur à supporter les frais.

B. Réaction du défendeur

15. Le défendeur ne remet pas en cause la similarité et/ou l'identité des produits concernés. En revanche, il conteste la similitude des signes.

16. Selon le défendeur, les consommateurs de compléments alimentaires ou de produits pharmaceutiques font preuve d'un degré de vigilance accru lors de l'achat de tels produits, étant donné que ces produits concernent leur santé.

17. Selon le défendeur, il est clair que la séquence EREX dans le premier droit invoqué renvoie au terme « érection ». Par conséquent, le public pertinent percevra la marque PROXEREX comme la juxtaposition des éléments PROX et EREX, le premier étant une abréviation simple du terme « proximité ». Compte tenu des produits concernés, cet élément est susceptible d'évoquer la proximité des corps pendant l'acte sexuel ou encore la rapidité d'action de ces produits destinés à provoquer l'érection.

18. Le public pourrait également percevoir le premier droit invoqué comme la juxtaposition du terme PRO, locution latine signifiant « pour », de la lettre X, renvoyant à « extra » et de l'élément EREX (pour « érection »).

19. Il en est de même pour le préfixe PRO(X) dans le deuxième droit invoqué, où l'élément EED renvoie à la terminaison du mot anglais *speed*, c'est-à-dire à la rapidité d'action des produits. La marque peut encore être perçue comme une juxtaposition des éléments PRO et XEED, le dernier élément faisant référence au mot anglais *seed* voulant dire « semence ».

20. Quoi qu'il en soit, le défendeur pense qu'en raison du faible pouvoir distinctif des éléments PROX et PRO, l'opposant ne peut se prévaloir valablement d'un monopole sur ces éléments. Dans leur ensemble, les droits invoqués sont allusifs et ne possèdent donc pas un fort pouvoir distinctif eu égard aux produits couverts.

21. Le signe contesté, pour sa part, n'a aucune signification par rapport aux produits désignés et est donc purement arbitraire dans sa globalité. La séquence PRO dans ce signe pourrait, au mieux, renvoyer au termes « professionnel » ou « protéine » mais aucunement à la locution latine signifiant « pour » dans la mesure où l'élément le plus distinctif au sein du signe, XURIS, n'a en lui-même aucune signification.

22. Selon le défendeur, les divergences conceptuelles évoquées affaiblissent considérablement la ressemblance visuelle et phonétique liée à l'unique partie commune PROX et il estime dès lors que les signes ne se ressemblent pas sur les plans conceptuel, visuel et phonétique.

23. Le défendeur signale que la prise en compte des différences phonétiques revêt une importance particulière dans le cas d'espèce, car il s'agit de produits qui sont susceptibles d'être achetés de vive voix, comme au guichet d'une pharmacie ou recommandés oralement par un professionnel de la santé.

24. En ce qui concerne le troisième droit invoqué, le défendeur estime que ses éléments constitutifs seront perçus comme étant purement arbitraires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison conceptuelle avec le signe contesté. Or, sur les plans visuel et phonétique, cette marque est très différente du signe contesté.

25. Le défendeur conclut que les marques et le signe contesté sont de nature à créer une impression d'ensemble différente sur le public pertinent en raison de leurs différences conceptuelles, phonétiques et visuelles. Ces différences prépondérantes excluent selon lui tout risque de confusion.

26. Au vu de cette conclusion, le défendeur demande à l'Office de bien vouloir rejeter l'opposition et d'enregistrer le signe contesté pour les produits visés dans la demande.

III. DÉCISION

A.1 Risque de confusion

27. 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.

28. 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 ».

29. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : « 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, ECLI:EU:C:1998:442; Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juin 1999, ECLI:EU:C:1999:323; voir 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, ECLI:NL:HR:2003:AK4818; Bruxelles, N-20060227-1, 27 février 2006).

Comparaison des signes

30. L'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes 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 (voir CJUE, Sabel, C-251/95, 11 novembre 1997, ECLI:EU:C:1997:528 et Lloyd, déjà cité).

31. 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'en 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 (voir l'arrêt Sabel, déjà cité).

32. Les signes à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (marque de l'Union européenne 13417373) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
PROXEREX	PROXURIS

Comparaison conceptuelle

33. Le défendeur fait une analyse approfondie du droit invoqué et arrive à plusieurs interprétations possibles (voir points 17 et 18). Le préfixe PRO(X) pourrait faire référence à la préposition « pour » ou à « proximité », la lettre intermédiaire X serait une abréviation de « extra » et la dernière partie ferait référence à « érection », faisant allusion aux produits concernés.

34. Il est vrai que le consommateur, en percevant un signe verbal, le décomposera souvent en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu'il connaît (voir arrêts TUE, Respicur, T-256/04, 13 février 2007, ECLI:EU:T:2007:46; Vitakraft, T-356/02, 6 octobre 2004, ECLI:EU:T:2004:292; Galvalloy, T-189/05, 14 février 2008, ECLI:EU:T:2008:39; Ecoblue, T-281/07, 12 novembre 2008, ECLI:EU:T:2008:489). Or, dans le cas présent, l'Office fait observer que la séquence PROX n'est pas une abréviation usuelle de « proximité » et, bien que la lettre X signifie « extra » dans des combinaisons comme XL ou XXL, la lettre utilisée seule n'a pas une telle signification. De même, l'élément EREX n'est pas une référence courante au terme « érection ».

35. Bref, le consommateur moyen n'analysera pas une marque comme l'a fait le défendeur, et il reconnaîtra tout au plus les éléments PRO et XEREX.

36. Le préfixe PRO signifie tant « pour » (l'inverse de « contre ») que « professionnel » (en abrégé), mais en combinaison avec l'élément XEREX, il ne confère aucune signification intelligible à l'ensemble de la marque. Il en est de même pour la combinaison PRO et XURIS dans le signe contesté.

37. Aucun des deux signes n'a de signification établie, de sorte qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison visuelle

38. Les deux signes sont des marques purement verbales, composées d'un mot de huit lettres. Le consommateur prêterait en principe plus d'attention à la première partie du signe (voir en ce sens TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004, ECLI:EU:T:2004:79). Dans le cas d'espèce, les quatre premières lettres, c'est-à-dire la moitié des signes, sont identiques et placées dans le même ordre. De plus, il faut signaler qu'au milieu du dernier élément des signes figure la lettre identique R. En revanche, les signes se distinguent à la fin par les lettres différentes E et X dans le droit invoqué et U, I et S dans le signe contesté. Tout bien considéré, les points de ressemblance sont un peu plus nombreux que les différences.

39. Les signes se ressemblent dans un certain degré sur le plan visuel.

Comparaison phonétique

40. Les deux signes comptent trois syllabes et possèdent donc la même longueur et le même rythme. Sur le plan phonétique également, la première partie d'une marque attire généralement davantage l'attention du consommateur (voir arrêt Mundicor, déjà cité). Cette première partie, consistant en une syllabe, est phonétiquement identique. De plus, les premières lettres des deuxième et troisième syllabes sont identiques et la lettre X se prononce comme deux lettres : [ks]. De ce fait, le tout dernier son est également identique. En revanche, les voyelles à la fin des signes sont différentes.

41. La marque et le signe se ressemblent phonétiquement dans un certain degré.

Conclusion

42. Les signes se ressemblent visuellement et phonétiquement dans un certain degré, tandis qu'une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente.

Comparaison des produits

43. 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).

44. Lors de la comparaison des produits sur lesquels l'opposition est basée aux produits contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés, les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans la demande de marque.

45. Les produits à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
Classe 5 Compléments nutritionnels et aliments diététiques à usage médical, à savoir pour stimuler la santé sexuelle chez l'homme, le développement normal du sperme, la fertilité; Compléments nutritionnels et aliments diététiques à usage médical, à savoir utiles au traitement des maladies sexuelles chez l'homme; Compléments nutritionnels et aliments	Classe 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical.

diététiques à usage médical, à savoir antioxydants.	
---	--

46. Les *produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical* du signe contesté sont identiques à tous les produits du droit invoqué. En effet, tous ces derniers produits sont compris dans les catégories plus larges du signe contesté et il est de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la demande de marque incluent les produits visés par la marque antérieure, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens TUE, Metabiomax, T-281/13, 11 juin 2014, ECLI:EU:T:2014:440).

47. Les *produits hygiéniques pour la médecine* du signe contesté sont similaires dans un certain degré aux produits du droit invoqué dans la mesure où tous ces produits visent primordialement l'amélioration de la santé.

Conclusion

48. Les produits du signe contesté sont partiellement identiques et partiellement similaires à ceux du droit invoqué.

A.2. Appréciation globale

49. 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.

50. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, déjà cité). Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, le niveau d'attention du public pertinent est relativement élevé, étant donné que ces produits concernent la santé. S'agissant des produits hygiéniques relevant de la classe 5, le niveau d'attention du public pertinent, sans être élevé, est supérieur à la moyenne, dès lors qu'ils incluent tant des produits destinés à la consommation courante que des produits à usage médical (voir en ce sens TUE, Zydus, T-288/08, ECLI:EU:T:2012:124).

51. L'appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre 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).

52. 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 (CJUE, arrêts Canon, Sabel et Lloyd Schuhfabrik Meyer, tous déjà cités). Le droit invoqué possède intrinsèquement un caractère distinctif normal, étant donné qu'il ne décrit pas une caractéristique des produits concernés.

53. Le défendeur est d'avis que l'opposant ne peut se prévaloir d'un monopole sur les éléments PROX ou PRO en raison de leur faible pouvoir distinctif. De plus, il estime que les droits invoqués sont allusifs et ne possèdent donc pas un fort pouvoir distinctif. L'Office fait remarquer, premièrement, que les ressemblances entre les signes ne concernent pas uniquement les éléments PROX et PRO. Deuxièmement, le droit invoqué n'est allusif que dans l'interprétation qu'en donne le défendeur, laquelle, selon l'Office, ne sera pas perçue par le

consommateur moyen. Troisièmement, le caractère distinctif de la marque antérieure n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de l'appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en ce sens, CJUE, *compressor technology*, C-43/15 P, 8 novembre 2016, ECLI:EU:C:2016:837).

54. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique et une comparaison conceptuelle n'est pas pertinente. Les produits concernés sont en partie identiques et en partie similaires. Pour ces motifs, et vu leur corrélation, l'Office est d'avis que le public, nonobstant un niveau d'attention supérieur à la moyenne, peut croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Conclusion

55. L'Office est d'avis qu'il existe un risque de confusion.

56. Étant donné que le risque de confusion a été constaté concernant le premier droit invoqué, l'examen des autres droits invoqués n'est pas nécessaire.

IV. CONSÉQUENCE

57. L'opposition numéro 2012214 est justifiée.

58. Le dépôt Benelux 1333323 n'est pas enregistré.

59. L'opposition étant justifiée, le défendeur est redevable d'un montant de 1.030 euros au bénéfice de l'opposant en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI, à lire en lien avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5, CBPI.

La Haye, le 16 août 2018

Willy Neys
rapporteur

Diter Wuytens

Pieter Veeze

Agent chargé du suivi administratif : Raphaëlle Gérard