



OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DÉCISION en matière d'OPPOSITION
N° 2012389
du 4 juin 2018

Opposant : **MERIAL, INC.**
3239 Satellite Boulevard
30096 Duluth, Georgia
Etats-Unis d'Amérique

Mandataire : **PRONOVEM MARKS SA**
Josse Goffinlaan 158
1082 Brussel
Belgique

Droit invoqué 1: **IVOMEK** (enregistrement Benelux 364855)
Droit invoqué 2: **IVOMEK-F** (enregistrement Benelux 451734)
Droit invoqué 3: **IVOMEK** (marque de l'Union européenne 2165470)

contre

Défendeur : **CROSS VETPHARM GROUP LIMITED**
Broomhill Road
Tallaght, Dublin 24
Irlande

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

Signe contesté : **BOVIMEC B** (dépôt Benelux 201552)

I. FAITS ET PROCÉDURE

A. Faits

1. Le 3 mars 2016, le défendeur a introduit, pour distinguer des produits en classe 5, un dépôt de marque de l'UE de la marque verbale BOVIMEC B. Suite à une conversion de cette marque de l'UE sur base de l'article 139 RMUE, ce dépôt a été mis à l'examen au Benelux sous le numéro 201552 et a été publié le 9 août 2016.
2. Le 7 octobre 2016, l'opposant a introduit une opposition contre l'enregistrement de ce dépôt Benelux. L'opposition est basée sur les marques antérieures suivantes :
 - enregistrement Benelux 364855 de la marque verbale IVOMEK, introduite le 14 mars 1980 pour des produits en classe 5 ;
 - enregistrement Benelux 451734 de la marque verbale IVOMEK-F, introduite le 14 juillet 1988 pour des produits en classe 5 ;
 - enregistrement de l'Union européenne 2165470 de la marque verbale IVOMEK, introduite le 5 avril 2001 et enregistrée le 15 juillet 2002 pour des produits en classe 5.
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 tous les produits 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 12 octobre 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 29 août 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 fait observer que les signes partagent six lettres, dont les trois dernières sont placées dans le même ordre. Quant aux trois premières lettres identiques, les lettres I et O sont placées dans un ordre inversé, avant et après la lettre V. En outre, l'ajout d'une lettre après le terme principal dans le signe contesté ainsi que dans le deuxième droit invoqué renforce l'impression de similitude entre ces signes. L'opposant en conclut que les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.

10. Selon l'opposant, aucun des éléments des signes à comparer n'a de signification particulière, de sorte qu'ils ne peuvent être comparés conceptuellement.

11. Les produits du signe contesté sont inclus dans les catégories plus larges des marques antérieures, à savoir *produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques* et plus précisément *produits vétérinaires antiparasitaires*. En effet, les produits du signe contesté étant destinés au bétail, il s'agit de produits vétérinaires. L'opposant en conclut que les produits du signe contesté sont dès lors identiques à ceux des droits invoqués.

12. Même si on considère que le niveau d'attention pour les produits concernés est plus élevé que celui du consommateur moyen, l'opposant estime qu'il existe un risque de confusion.

13. Pour ces raisons, il demande à l'Office de déclarer l'opposition justifiée dans son intégralité, de refuser l'enregistrement du signe contesté et de condamner le défendeur aux dépens.

B. Réaction du défendeur

14. Le défendeur explique que le groupe auquel appartient sa société développe et fabrique une large gamme de produits vétérinaires vendus dans plus de 75 pays à travers le monde. Il s'agit essentiellement de produits pour prévenir et traiter les maladies et les infections parasitaires du bétail, des volailles et des chevaux, plus spécifiquement un produit vétérinaire anthelminthique (vermifuge) contenant, comme les produits de l'opposant, de l'ivermectin.

15. Le défendeur ne conteste pas que les produits concernés sont identiques, mais il commercialise ces produits déjà depuis 2003 et l'opposant n'a jamais été en mesure d'apporter des exemples où les marques ont été confondues. Il n'y a donc aucune preuve de confusion entre les marques pendant leur période de quatorze ans de coexistence sur le marché belge.

16. Visuellement, les préfixes des signes concernés sont différents : IV d'une part et BO de l'autre. De manière plus générale et indépendamment du fait que la première partie des signes en cause contient trois lettres en commun, les voyelles ne sont pas placées dans le même ordre. De plus, le signe contesté débute par la lettre B qui n'est pas présente dans les droits invoqués.

17. Le suffixe des signes est identique, à savoir MEC. Cependant, selon le défendeur ce suffixe est extrêmement usuel pour des produits contenant de l'ivermectin et il en donne plusieurs exemples. Le défendeur tient également à souligner qu'il est d'usage fréquent pour les produits vétérinaires que leur marque se termine par une seule lettre. Le défendeur en conclut que tant le suffixe que la lettre ajoutée sont banals pour le secteur concerné, les deux lettres ajoutées étant d'ailleurs différentes.

18. Sur le plan phonétique, le défendeur fait valoir que le début des signes est différent et que le suffixe MEC est usuel pour le secteur des produits vétérinaires comportant de l'ivermectin.

19. Puisqu'aucun des signes présents n'a de signification particulière, aucune comparaison conceptuelle ne peut être évoquée. Selon le défendeur, il convient tout de même de souligner que le préfixe BOVI du signe contesté fait clairement allusion au terme français « bovin » et aux bovidés. En l'espèce, les produits du signe contesté sont destinés au bétail et aux bovidés en particulier. Le préfixe des droits antérieurs est conceptuellement différent puisqu'il ne fait pas clairement allusion au bétail mais plutôt au composant principal du produit, l'ivermectin.

20. Le défendeur est d'avis que les droits invoqués ne disposent que d'un très faible caractère distinctif en raison de l'allusion claire faite à l'ingrédient principal des produits, à savoir l'ivermectin.

21. Selon le défendeur, le public cible des produits concernés est composé de professionnels, qui ont un niveau d'attention très élevé, de sorte que tout risque de confusion peut être écarté.

22. Pour ces raisons, le défendeur requiert que l'opposition soit rejetée dans son intégralité, que le signe contesté soit admis à l'enregistrement et que l'opposant soit condamné aux dépens.

III. DÉCISION

A. Risque de confusion

23. 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.

24. 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 ».

25. 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 Etats 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 produits

26. 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).

27. Lors de la comparaison entre les produits des droits invoqués à ceux contre lesquels l'opposition est dirigée, sont respectivement considérés les produits tels que formulés au registre et tels qu'indiqués dans le signe contesté.

28. Les produits à comparer sont les suivants :

En ce qui concerne le premier droit invoqué (enregistrement Benelux 364855) :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
-------------------------------	------------------------------------

<p>Classe 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.</p>	<p>Classe 5 Vermifuges pour le bétail, à savoir parasitocides.</p>
--	--

29. Les produits du signe contesté sont des produits spécifiques appartenant à la catégorie plus générale de *produits vétérinaires* du droit invoqué et sont dès lors identiques à ceux-ci. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques (voir en ce sens les arrêts TUE, Fifties, T-104/01, 23 octobre 2002 et Arthur et Félicie, T-346/04, 24 novembre 2005 et Prazol, T-95/07, 21 octobre 2008).

Conclusion

30. Les produits du signe contesté sont identiques à ceux du droit invoqué.

Comparaison des signes

31. 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 et Lloyd, déjà cité).

32. 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).

33. Les signes à comparer sont les suivants :

Opposition basée sur :	Opposition dirigée contre :
IVOMECE	BOVIMECE B

Comparaison visuelle

34. Les deux signes sont des marques purement verbales, le droit invoqué consistant en un mot de six lettres, le signe contesté en un mot de sept lettres, suivi d'une lettre séparée.

35. Toutes les lettres du droit invoqué se retrouvent dans le signe contesté, les trois dernières dans le même ordre, les trois premières dans un ordre inverse. Elles sont suivies d'une lettre supplémentaire, séparée.

36. Il est vrai que, en général, la première partie est la partie qui attire principalement l'attention du consommateur (voir TUE, Mundicor, T-183/02 et T-184/02, 17 mars 2004). Or, dans le cas présent, seule la toute

première lettre du signe contestée est différente. Malgré l'ordre inverse des trois lettres suivantes, le consommateur percevra immédiatement qu'il s'agit des mêmes lettres. Enfin, les trois dernières lettres du droit invoqué se retrouvent à la fin du signe contesté. Le seul ajout d'une lettre supplémentaire (séparée) dans le signe contesté, est insuffisant pour annihiler un certain degré de ressemblance visuelle entre les signes due à l'identité de six lettres.

37. Sur le plan visuel, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison phonétique

38. Le droit invoqué ainsi que le premier élément du signe contesté comportent trois syllabes ; ils ont donc la même longueur et cadence. La dernière syllabe du droit invoqué et du premier élément du signe contesté est prononcée à l'identique et tous les sons des deux premières syllabes du droit invoqué se retrouvent dans le signe contesté. Seules les première et dernière lettres diffèrent, ce qui est insuffisant pour annihiler un certain degré de ressemblance phonétique entre les signes due à l'identité de tous les autres sons. De plus, dans le cas présent la consonne B au début du signe contesté sera prononcée plutôt sourdement. Enfin, les combinaisons IVO-OVI se ressemblent phonétiquement un peu.

39. Sur le plan phonétique, les signes se ressemblent dans un certain degré.

Comparaison conceptuelle

40. Le fait que les signes comprennent des éléments qui font référence à un médecom vétérinaire ou à son domaine d'activité (des bovins et bovidés), comme le signale le défendeur (voir points 14, 17, 18 et 19) ne signifie pas que les signes ont une signification établie dans leur impression d'ensemble.

41. Les signes n'ayant pas de signification établie dans leur impression d'ensemble, une comparaison conceptuelle n'est pas possible.

Conclusion

42. Les signes en cause se ressemblent visuellement et phonétiquement dans un certain degré et une comparaison conceptuelle ne s'applique pas.

A.2. Appréciation globale

43. 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.

44. 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). En l'espèce, le public cible des produits concernés est un public professionnel, à savoir des vétérinaires, des pharmaciens et des éleveurs. Par conséquent, le niveau d'attention moyen du public concerné doit être considéré comme supérieur à la normal.

45. 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). Dans le cas présent, les produits concernés sont identiques.

46. 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. Selon le défendeur, le droit invoqué ne dispose que d'un très faible caractère distinctif en raison de l'allusion claire faite à l'ingrédient principal des produits, à savoir l'ivermectin (voir point 20).

47. Même si on considérait que la marque antérieure dispose d'un caractère distinctif faible, comme allégué par le défendeur (voir point 20), il convient de souligner que la reconnaissance d'un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n'empêche pas de constater l'existence d'un risque de confusion dans le cas qui nous occupe. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt Canon, déjà cité), il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. 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, TUE, FLEXI AIR, T-112/03, 16 mars 2005, Pages Jaunes, T-134/06, 13 décembre 2007 et CJUE, Compressor Technology, C-43/15 P, 8 novembre 2016).

48. La marque et le signe se ressemblent dans un certain degré sur les plans visuel et phonétique, tandis qu'une comparaison conceptuelle ne s'applique pas. Les produits concernés sont identiques. Sur cette base, et en observant l'interdépendance entre tous les facteurs à prendre en considération, notamment l'identité des produits et nonobstant un niveau d'attention **plus que normal** du public cible, l'Office considère que ce public peut croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement.

B. Autres facteurs

49. Concernant l'argument du défendeur selon lequel l'opposant n'aurait pas suffisamment prouvé la confusion réelle (voir point 15), il y a lieu de faire remarquer que ceci n'est pas une condition. En effet, le seul critère qui doit être pris en compte lors de l'appréciation d'une opposition est le risque de confusion dans l'esprit du public.

C. Conclusion

50. Sur base de ce qui précède, l'Office conclut qu'il existe un risque de confusion.

51. Vu que l'Office a constaté l'existence d'un risque de confusion entre le signe contesté et un des droits invoqués, il n'y a plus lieu de revenir sur les autres.

IV. CONSÉQUENCE

52. L'opposition numéro 2012389 est justifiée.

53. Le dépôt Benelux 201552 n'est pas enregistré.

54. 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 en liaison avec la règle 1.32 RE. Cette décision forme titre exécutoire en vertu de l'article 2.16, alinéa 5 CBPI.

La Haye, le 4 juin 2018

Willy Neys
Rapporteur

Pieter Veeze

Diter Wuytens

Agent chargé du suivi administratif :

Rudolf Wiersinga