

INPI, 1 août 2006, 05-3471

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 05-3471

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : AMOSIP ; AMYSAP

Classification pour les marques : 5

Numéros d'enregistrement : 2544104 ; 3378910

Parties : GRUNENTHAL GMBH SOCIETE REGIE SELON LES LOIS D'ALLEMAGNE /
LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES GROUPEMENT
D'INTERET PUBLIC REGI PAR LA LOI DU 15 JUILLET 1982

Texte

OPP 05-3471 / NG

01/08/2006

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque e communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES (groupement d'intérêt public régi par la loi du 15 juillet 1982) a déposé, le 7 septembre 2005, la demande d'enregistrement n°05 3 378 910 portant sur la dénomination AMYSAP.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique» (classe 5).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/41 NL du 14 octobre 2005.

Le 13 décembre 2005, la société GRUNENTHAL GMBH (société régie selon les lois d'Allemagne), représentée par Monsieur Pierre NUSS, conseil en propriété industrielle, mention« marques, dessins et modèles » du cabinet NUSS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire AMOSIP, déposée le 22 janvier 2002 et enregistrée sous le n° 00 2 544 104.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir antibiotiques» (classe 5).

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contesté, à savoir les produits précités, a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 23 décembre 2005 sous le n° 0 5-3471. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 6 février 2006, la société LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, représentée par Madame Ghyslaine RAJOT, conseil en propriété industrielle, mention « marques, dessins et modèles » du cabinet LEPEUDRY, a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement selon déclaration inscrite au Registre national des marques le 9 février 2006 sous le numéro 428 073, et dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut le 10 février 2006, en application du principe du contradictoire.

Le 17 février 2006, la société LABORATOIRES FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES et la société GRUNENTHAL GMBH ont conjointement présenté, conformément à l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de deux mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 18 avril 2006, au stade où elle se trouvait le 17 février 2006, date de la suspension.

Le 19 avril 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, par courrier émis le 20 avril 2006.

En date du 13 juin 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 17 juillet 2006, date de fin de la procédure écrite.

Le 13 juillet 2006, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l'Institut, le jour même. Afin de respecter le principe du contradictoire, l'Institut a repoussé au 20 juillet 2006 la fin de la procédure écrite, ce dont les parties ont été informées.

Le 19 juillet 2006, la société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l'Institut, le même jour. II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société GRUNENTHAL GMBH fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires les « Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique » de la demande d'enregistrement et les « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir antibiotiques » de la marque antérieure, ces produits relevant du même monopole pharmaceutique et présentant les mêmes circuits de fabrication et de distribution, fonction et finalité.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.

suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances d'ensemble visuelles et phonétiques entre les signes.

Elle conteste par ailleurs le projet de décision en ce qu'il a retenu que le suffixe SAP du signe contesté était susceptible d'évoquer au consommateur la protéine SAP, alors que celle-ci n'est connue que d'une infime partie du corps médical, en sorte que la grande majorité du public auquel les produits s'adressent, qui peut être n'importe quel individu et non pas exclusivement un

professionnel de la santé, ne percevra pas cette évocation. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce suffixe SAP du signe contesté ne saurait à lui seul donner un sens à la marque contestée, l'ensemble formé par AMYSAP n'ayant aucune signification pour quiconque.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante fait valoir que compte tenu de son retrait partiel, le libellé des produits relevant de la classe 5 est désormais limité aux « produits pharmaceutiques destinés exclusivement à l'imagerie médicale ». De ce fait, elle fait valoir que ces produits servent exclusivement à établir un diagnostic en permettant la réalisation d'images des organes du corps humain et de leur fonctionnement, de sorte qu'ils font l'objet de conditionnement et stockage spécifiques. Elle ajoute qu'ils ne sont disponibles ni dans les officines de pharmacies, ni dans les pharmacies générales des hôpitaux et peuvent seulement être utilisés par des radiologues et des manipulateurs d'électroradiologie sous la surveillance d'un médecin. Elle en conclut que ces produits se distinguent totalement des antibiotiques visés par la marque antérieure.

La société déposante conteste également tout risque de confusion entre les signes et met en exergue leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Elle verse, au soutien de son argumentation, différentes pièces. Suite au projet de décision, la société déposante requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux arguments exposés par la société opposante dans ses dernières observations.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que suite au retrait partiel, l'opposition porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques destinés exclusivement à l'imagerie médicale » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir antibiotiques ».

CONSIDERANT que les « produits pharmaceutiques destinés exclusivement à l'imagerie médicale » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir antibiotiques » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des produits pharmaceutiques ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les produits précités de la demande d'enregistrement ont une fonction particulière, en ce qu'ils servent à établir un diagnostic en permettant la réalisation d'images des organes du corps humain, de sorte que leurs nature, conditionnement, conditions de stockage et d'utilisation ainsi que leurs circuits de distribution sont spécifiques et se distinguent des produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu'en effet, ces circonstances n'ont pas pour effet de faire échapper les produits précités de la demande d'enregistrement à la catégorie générale des produits pharmaceutiques, lesquels s'entendent de substances ou préparations administrées en vue d'établir un diagnostic médical, de traiter ou de prévenir une maladie, ou de restaurer, corriger, modifier les fonctions organiques, dont relèvent également les produits précités de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, ces produits relèvent pareillement du domaine pharmaceutique, de sorte que leurs conception, composition, préparation et distribution sont soumis à la même réglementation et sont issus tous les deux des laboratoires pharmaceutiques.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination AMYSAP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AMOSIP, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites, grasses et noires, à l'exception de la lettre M en majuscules ;

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale 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, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que s'il est vrai que, comme l'invoque la société opposante, les dénominations en présence AMYSAP et AMOSIP sont de même longueur et présentent quatre lettres communes (A, M, S et P), placées dans le même ordre, générant une prononciation trisyllabique comportant les sonorités communes [am-s-p], elles présentent néanmoins par ailleurs d'importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à susciter une impression d'ensemble différente ;

Qu'à cet égard, le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme une dénomination comportant certaines lettres communes avec celles de la marque antérieure, mais l'appréhendera comme une dénomination formant un tout à la physionomie et à la prononciation différentes de celles de la marque antérieure ;

Qu'en effet, visuellement, ces deux dénominations se distinguent par la substitution des voyelles Y et A aux voyelles O et I de la marque antérieure, ce qui leur confère un aspect distinct, la dénomination contestée étant notamment marquée par la répétition de la voyelle A, ainsi que par la présence de la lettre Y, peu fréquente en langue française ;

Que phonétiquement, les dénominations en présence diffèrent par leurs sonorités centrales ([mi] dans le signe contesté, [mo] dans la marque antérieure) et par leurs terminaisons ([sap] dans le signe contesté, [sip] dans la marque antérieure) ;

Qu'ainsi, même si ces dénominations comportent la succession des lettres A, M, S et P, ces lettres sont associées à des voyelles distinctes, ce qui aboutit à conférer aux signes en présence des physionomies et prononciations distinctes ;

Qu'enfin, intellectuellement, comme le démontre la société déposante par les pièces qu'elle verse aux débats, la dénomination contestée, composée du suffixe SAP, pourra évoquer pour le consommateur pertinent des produits en présence, à savoir le corps médical spécialiste du diagnostic par imagerie, la protéine SAP (Sérum Amyloid Protéine) utilisée pour le diagnostic de l'amylose, auquel fait référence le préfixe AMY, tandis que la marque antérieure apparaît dépourvue de toute signification ou évocation, ainsi que le fait valoir la société opposante, ;

Qu'à cet égard, ne peut être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le corps médical ne serait pas le seul destinataire des produits désignés par la marque AMYSAP, et que toute personne serait susceptible de les posséder dans son armoire à pharmacie ;

Qu'en effet, comme le relève la société déposante, les « produits pharmaceutiques destinés exclusivement à l'imagerie médicale » de la demande d'enregistrement contestée, dont l'usage est spécifiquement destiné à l'établissement d'un diagnostic médical, s'adressent uniquement aux professionnels sollicités pour effectuer ledit diagnostic ; Qu'en outre, il importe peu que la protéine SAP et l'amylose ne soient connues que d'une faible partie du corps médical, les spécialistes auxquels s'adressent les produits en cause étant familiarisés avec ces notions ;

Qu'enfin, le fait que la dénomination AMYSAP constitue un néologisme n'empêche pas la perception des évocations suscitées par ses séquences AMY et SAP, celles-ci demeurant immédiatement perceptibles dans le signe.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques.

CONSIDERANT, en conséquence, que la dénomination contestée AMYSAP ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adoptée comme marque pour des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AMOSIP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article Unique : L'opposition numéro 05-3471 est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété

industrielle

Isabelle M Chef de groupe