

# INPI, 7 avril 2014, 06-3308

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 06-3308

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : IVAX ; PANVIVAX

**Classification pour les marques** : 5

**Numéros d'enregistrement** : 3230042 ; 3440069

**Parties** : IVAX CORPORATION / SANOFI PASTEUR SOCIETE ANONYME

## Texte

OPP 06-3308 / MAS 04/04/2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque 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, R 411-17, 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 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SANOFI PASTEUR (société anonyme) a déposé, le 11 juillet 2006, la demande d'enregistrement n°06 3 440 069 portant sur la dénomination PANVIVAX.

Le 17 octobre 2006, la société IVAX CORPORATION (personne morale de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale IVAX déposée le 17 juin 2003 sous le n°003230042.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°06-3308. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue.

La société déposante a demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger".

A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque PANVIVAX, lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°08/20 NL du 16 mai 2008, ce dont ont été informées les parties.

L'enregistrement de la marque antérieure INVAX ayant été publié par l'OHMI le 15 octobre 2013, la procédure d'opposition a donc repris. Le courrier de reprise a été notifié à la société déposante le 25 octobre 2013 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques ; vaccins" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires (à l'exclusion des vaccins vétérinaires) y compris produits et substances pharmaceutiques destinés à la prévention ou au traitement de maladies respiratoires ou de troubles respiratoires, y compris de l'asthme".

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination PANVIVAX ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination IVAX.

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 donc 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 si les signes en présence ont en commun une séquence visuellement et phonétiquement identique (IVAX), cette séquence étant en outre constitutive dans la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'à cet égard, à supposer que la séquence PAN soit perçue comme évoquant le terme "pandémie" et soit faiblement distinctive au regard des produits en cause, ce qu'affirme la société opposante sans le démontrer, il n'en demeure pas moins que dans le signe contesté, la séquence -IVAX est étroitement associée à l'élément d'attaque PANV- pour former la dénomination nouvelle PANVIVAX, de telle sorte que le signe contesté sera perçu dans sa globalité ;

Qu'ainsi, la séquence -IVAX apparaît fondue dans cet ensemble dont elle ne peut être détachée autrement que par une opération purement artificielle et n'est pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur ;

Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par les deux marques est différente ;

Qu'en effet, visuellement, les dénominations PANVIVAX et IVAX se distinguent par leur nombre de lettres (huit pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) et par leur séquence d'attaque radicalement différente (respectivement PAN et IV), ce qui leur confère une physionomie bien distincte ;

Que phonétiquement, les dénominations PANVIVAX et IVAX se distinguent également tant par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté et en deux, pour la marque antérieure) que par leur sonorité d'attaque (respectivement [pan] et [i]).

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes.

CONSIDERANT que compte tenu des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes en présence, il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée PANVIVAX peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale IVAX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique: L'opposition est rejetée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Anne CHASSAING, Juriste