

INPI, 23 décembre 2020, OP 20-2294

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : OP 20-2294

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : CARB'ACTIF ; CARBACTIVE

Numéros d'enregistrement : 4642838 ; 93479928

Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABREGE COOPER SAS / D

Texte

OPP 20-2294 23/12/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur C D a déposé le 28 avril 2020, la demande d'enregistrement n° 4 642 838 portant sur le

signe verbal CARB'ACTIF.

Le 21 juillet 2020, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABREGE COOPER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CARBACTIVE, enregistrée sous le n° 93 479 928 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.²

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à conserver les aliments. Cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; herbes médicinales. Plantes ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Médicament préconisé dans les troubles digestifs ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; herbes médicinales » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

En revanche, les « produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à conserver les aliments. Plantes » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de substances synthétiques de base destinées à un usage industriel et scientifique, de substances permettant la conservation des aliments et de végétaux à racines, tiges et feuilles de petite taille à l'état naturel ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits « Médicament préconisé dans les troubles digestifs » de la marque antérieure qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans les traitements des troubles digestifs ;

Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

En outre, ces produits ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n'étant pas nécessairement composés des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les produits « médicament préconisé dans les troubles digestifs » de la marque antérieure tels que définis précédemment ;

Ces produits ne se retrouvent pas non plus dans les mêmes points de vente, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers étant commercialisés habituellement dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits cosmétiques, alors que les seconds sont commercialisés en pharmacie ;³

A cet égard, si comme le soutient la société opposante, certains des produits précités peuvent être commercialisés dans des mêmes points de vente que ceux de la marque antérieure (pharmacies), ils le seront alors dans des rayons différents et vendus selon des modalités distinctes ;

Ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle (clientèle soucieuse de son hygiène et son apparence pour les premiers / clientèle ayant des besoins thérapeutiques pour les seconds) ni ne sont délivrés selon les mêmes conditions, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté

par le déposant.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal CARB'ACTIF.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CARBACTIVE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d'une dénomination unique ;

Visuellement, les signes sont composés des termes CARB'ACTIF pour le signe contesté et CARBACTIVE pour la marque antérieure, lesquels ont en commun sept lettres placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence commune CARBACTI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles ;

Phonétiquement, les termes CARB'ACTIF et CARBACTIVE se prononcent pareillement en trois temps avec des sonorités d'attaque et intermédiaire identiques [car-bac] et une sonorité finale très proche [tif] pour le signe contesté et [tive] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ;

Intellectuellement, ces deux signes évoquent un effet « actif » (au masculin pour le signe contesté et au féminin pour la marque antérieure) ;

Si les signes en présence diffèrent par la présence d'une apostrophe au sein du signe contesté et par la substitution de la lettre F aux lettres VE dans le signe contesté, ces différences ne sont toutefois pas de nature à écarter tout risque de confusion. En effet, la présence d'une apostrophe au sein du signe contesté ne retiendra pas l'attention du consommateur et la substitution de la lettre F aux lettres VE n'a qu'un faible impact visuel et phonétique dès lors qu'elle est placée en fin d'un élément verbal long et en raison de leur prononciation très proche ([f] pour le signe contesté et [ve] pour la marque antérieure). Cette différence de terminaison marque en outre un genre (masculin pour le signe contesté / féminin pour la marque antérieure) et sera d'autant moins de nature à retenir l'attention du consommateur ;⁴

Ces signes comportent dès lors des séquences d'attaque et centrales communes et une séquence finale très proche CARBACTI-F/VE ainsi que le même rythme en trois temps.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes.

Le signe verbal contesté CARB'ACTIF est donc similaire à la marque verbale antérieure CARBACTIVE, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits en présence étant trop éloignés.

CONCLUSION

En conséquence, que le signe verbal CARB'ACTIF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.⁵

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants: « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; préparations chimiques à usage médical ; herbes médicinales ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.