

INPI, 28 novembre 2011, 11-2361

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-2361

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BACCIDE ; DAKCIDE

Classification pour les marques : 5

Numéros d'enregistrement : 1213168 ; 3812789

Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE EN ABREGE COOPER / DAKEM
SOCIETE ANONYME

Texte

28/11/2011 OPP 11-2361 / MS

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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. 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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DAKEM (société anonyme) a déposé, le 9 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 812 789 portant sur la dénomination DAKCIDE. Cette dénomination est destinée à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la

médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Le 30 mai 2011, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BACCIDE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 23 avril 2002 sous le numéro 1 213 168. Ce renouvellement a été effectué pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, désinfectants, particulièrement un aérosol antiseptique, désinfectant ». L'opposante indique être devenue propriétaire de cette marque, à la suite d'une transmission de propriété inscrite au registre national des marques.

L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 juin 2011. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition et sollicité la fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure. L'opposante a produit les pièces sollicitées dans le délai imparti.

Le 4 octobre 2011, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision statuant sur l'opposition. La déposante a contesté le bien-fondé d'une partie de ce projet. L'opposante a répondu à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé COOPER fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'opposante répond à l'argumentation de la déposante et sollicite la confirmation du projet de l'Institut.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DAKEM conteste :

- la comparaison des produits, en ce qu'elle porte sur les « Aliments pour bébés ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides » la demande d'enregistrement,

- ainsi que la comparaison des signes. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la déposante conteste la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur les « produits pour la destruction des animaux nuisibles » la demande d'enregistrement, ainsi que les similitudes visuelles et phonétiques existant entre les dénominations.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques, désinfectants, particulièrement un aérosol antiseptique, désinfectant ».

CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d'enregistrement 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 déposante.

CONSIDERANT que les « bandes, culottes ou serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement relèvent de la catégorie générale des « Produits hygiéniques » de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit donc de produits identiques ;

Qu'est inopérant l'argument de la déposante selon lequel ces produits ne possèdent pas « ...de lien étroit et nécessaire... » et « ...n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination et n'empruntent probablement pas les mêmes circuits de distribution », dès lors que c'est un lien d'identité, et non de similarité, qui a été établi entre eux.

CONSIDERANT que les « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasitocides » de la demande d'enregistrement, qui désignent des substances et solutions médicamenteuses destinées à détruire les parasites notamment corporels (poux, mycoses ...), et non exclusivement les rats comme le souligne la déposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, sont, tout comme les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, des produits utilisés dans le cadre de soins médicaux et d'un traitement curatif, et vendus en pharmacie ;

Qu'en outre, et contrairement aux allégations de la déposante, quand bien même ces produits visent la destruction de nuisibles tels que les poux et les champignons, il n'en demeure pas moins qu'ils possèdent les mêmes nature et fonction que les produits de la marque antérieure à savoir d'être des solutions médicamenteuses dont le but est de guérir les êtres humains, qu'ils relèvent pareillement de l'industrie pharmaceutique et sont également susceptibles d'être vendus dans les pharmacies ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques, possèdent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, qui s'entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement de différentes affections du corps humain ;

Qu'à cet égard, le fait que certains des produits précités de la demande d'enregistrement contestée aient un mode d'administration différent que les produits précités de la marque antérieure ou soient également employés dans une finalité autre que médicale, à savoir le bien-être, n'écarte pas leur vertu thérapeutique et curative et leur contribution à la bonne santé des individus ;

Qu'est inopérant l'argument de la déposante selon lequel « il n'existe aucun lien étroit et nécessaire » entre tous ces produits, dès lors que c'est un lien de similarité classique, et non de complémentarité, qui a été établi entre eux.

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement s'entendent de denrées alimentaires destinées à nourrir les bébés ; que, ces produits, dont le seul but est de répondre aux besoins naturels d'alimentation propres aux enfants en bas âge, sont issus de l'industrie agroalimentaire et vendus dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux nourrissons ;

Que ces produits, qui ne répondent à aucune finalité sanitaire ou thérapeutique contrairement à ce que soutient l'opposante, n'ont donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; qu'en

outre, ils ne s'adressent pas à la même clientèle ;

Que, contrairement à ce que soutient l'opposante, ils ne sont pas davantage issus des mêmes entreprises (industries spécialisées dans l'agroalimentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les seconds) ;

Que s'il est exact que les « aliments pour bébés » de la demande d'enregistrement sont susceptibles, tout comme les produits de la marque antérieure, d'être commercialisés en pharmacie, ils sont proposés sur des présentoirs différents, voire en libre service ; qu'en tout état de cause, ce seul critère ne saurait suffire à établir leur similarité, tant ils diffèrent par leur nature, fonction, destination et clientèle ;

Que de même est inopérant l'argument de l'opposante selon lequel certains aliments pour bébé ont des fonctions thérapeutiques outre leurs fonctions purement nutritionnelles (limiter ou supprimer des troubles digestifs ou des allergies) ; qu'en effet, ces propriétés sont exclusivement destinées à favoriser l'alimentation des nourrissons et n'ont nullement pour objet de soigner des affections de l'organisme, contrairement aux produits pharmaceutiques, de sorte que les produits en cause diffèrent très nettement par leurs nature et fonction ;

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

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient l'opposante, les « herbicides » de la demande d'enregistrement, qui désignent des produits destinés à détruire les mauvaises herbes, ne possèdent pas les mêmes fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;

Qu'en effet, les premiers sont destinés à un usage agricole ou horticole, tandis que les seconds présentent une fonction thérapeutique ; que destinés à des clientèles différentes (jardiniers et agriculteurs pour les premiers, médecins, patients et clientèle soucieuse de sa santé pour les seconds), ils ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (coopératives agricoles, jardinerie pour les premiers, pharmacies pour les seconds) ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits soient tous des produits chimiques éliminant des micro-organismes dès lors qu'ils répondent à des fonctions et s'adressent à des clientèles bien distinctes ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DAKCIDE ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination BACCIDE.

CONSIDERANT que l'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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement, les dénominations DAKCIDE contestée et BACCIDE, constitutive de la marque antérieure sont de même longueur, comportent cinq lettres sur sept identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences A-CIDE ;

Que phonétiquement, les dénominations DAKCIDE et BACCIDE se prononcent en deux temps et comportent les mêmes sonorités successives [aksside] ;

Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel la dénomination contesté serait accentuée « ...sur la première séquence : DAK... », alors que la marque antérieure le serait « ...sur la deuxième séquence : CCI... », dès lors que la langue française ne connaît pas l'accent tonique ;

Que la seule différence entre ces deux dénominations résulte dans la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre B à la lettre D et de la lettre C à la lettre K ;

Que toutefois, s'il est vrai que ces différences sont sensibles visuellement, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion phonétique entre les signes, dès lors que les deux dénominations restent constituées par des sonorités très proches ([dak-side] / [bak-side]) ;

Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels la substitution de la lettre B à la lettre D « ...n'est pas de nature à créer une confusion même chez un enfant... [par exemple entre] « Bobo » et « Dodo »... » ;

Qu'en effet, si, dans un contexte précis, le doute sur l'interprétation d'un terme peut être réduit, en l'espèce le risque de confusion phonétique entre les présentes dénominations demeure, dans la mesure où elles présentent les ressemblances précédemment relevées et désignent pour partie des produits identiques et similaires ;

Qu'est inopérant l'argument de la déposante selon lequel le suffixe CIDE étant « ...très courant et banalisé...dans le domaine du traitement des nuisibles... », sa reprise ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes ;

Qu'en effet, le risque de confusion ne naît pas en l'espèce de la seule présence commune du suffixe CIDE mais de son association à une séquence d'attaque très proche phonétiquement ;

Qu'intellectuellement, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel la dénomination

contestée renvoie au nom de la déposante DAKEM, alors que la marque antérieure « ...est, à l'évidence, une contraction de bactéricide » ;

Qu'en effet, la référence à la dénomination sociale de la déposante est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que, outre que cette référence n'est pas nécessairement connue des consommateurs concernés, la comparaison des signes doit s'effectuer entre les seuls signes tels que déposés, indépendamment de toute circonstance extérieure ;

Que les signes en présence génèrent donc une impression d'ensemble proche.

CONSIDERANT que le signe contesté DAKCIDE constitue donc l'imitation de la marque antérieure BACCIDE.

CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante selon lequel la marque antérieure « ...est un gel hydroalcoolique... » ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée DAKCIDE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale BACCIDE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition n° 11-2361 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 812 789 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété

industrielle

Christine B Chef de Groupe