

# INPI, 9 mars 2005, 04-2853

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 04-2853

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : STABLON ; MEDICAL DIET STABLOR

**Classification pour les marques** : 5

**Numéros d'enregistrement** : 1206561 ; 3297558

**Parties** : BIOFARMA / DIETIC & CO SA

## Texte

OPP 04-2853/HEC

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 9 mars 2005

\*\*\*\*

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, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DIETIC & CO (société anonyme belge) a déposé, le 15 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 2 97 558 portant sur le signe complexe MEDICAL DIET STABLOR.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Produits diététiques de santé, de compléments alimentaires et produits cosmétiques" (classes 3 et 5).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/30 NL du 23 juillet 2004.

Le 27 juillet 2004, l'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à l'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations dans le délai imparti. Le 23 septembre 2004, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée), 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 STABLON, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 21 mai 2004, sous le n° 1 206 561.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Préparation pharmaceutique à savoir un psychotrope" (classe 5).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante le 4 octobre 2004, sous le n° 04-2853. Cette notification l'invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Le 26 novembre 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante le 1<sup>er</sup> décembre suivant, en application du principe du contradictoire.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANTE

La société BIOFARMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

#### Sur la comparaison des produits

La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les "Produits diététiques de santé, de compléments alimentaires et produits cosmétiques" de la demande d'enregistrement et les "Préparations pharmaceutiques à savoir un psychotrope" de la marque antérieure, l'ensemble de ces produits relevant de la catégorie générale des produits de santé.

Sont à tout le moins similaires, les "Produits diététiques de santé, de compléments alimentaires" de la demande d'enregistrement et les "Préparations pharmaceutiques à savoir un psychotrope" de la marque antérieure, en raison de leurs destination, clientèle, prescripteurs, fabricants et circuits de distribution communs.

Sont également similaires, les "produits cosmétiques" de la demande d'enregistrement et les "Préparations pharmaceutiques à savoir un psychotrope" de la marque antérieure, en raison de leurs destination, fabricants et circuits de distribution communs.

Sur la comparaison des signesLa demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre le terme STABLOR, qui présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, et la marque antérieure. La société opposante considère en outre que les éléments MEDICAL DIET du signe contesté ne peuvent pas être pris en compte dans la comparaison des signes en raison de leur caractère faiblement distinctif.

## B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

La société DIETIC & CO conteste :

- la comparaison des produits en raison des différences de législations applicables aux produits de la demande d'enregistrement et aux produits de la marque antérieure, et également quant à leurs circuits de distribution et prescripteurs ;
- la comparaison des signes, le signe contesté devant être pris dans sa globalité.

## III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : "Produits diététiques de santé, compléments alimentaires : tous ces produits étant à usage diététique et à usage médical. Produits cosmétiques à usage médical" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Préparations pharmaceutiques à savoir un psychotrope".

CONSIDERANT que les "Produits diététiques de santé, compléments alimentaires : tous ces produits étant à usage diététique et à usage médical ; Produits cosmétiques à usage médical" de la demande d'enregistrement s'entendent de produits ayant des propriétés thérapeutiques qui participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus, ainsi que de produits destinés aux soins du corps, tous ces produits étant utilisés dans le cadre médical ;

Que les "Préparations pharmaceutiques à savoir un psychotrope" de la marque antérieure s'entendent substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif des affections psychiques de l'être humain ;

Que tous ces produits sont donc employés dans le traitement curatif de certaines affections de l'organisme ; que, relevant du monopole pharmaceutique, ils sont également vendus en pharmacies sur prescription médicale, et intéressent la même clientèle de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure relèvent de législations différentes dès lors que les produits visés par la demande d'enregistrement sont, tout comme les produits de la marque antérieure, "à usage médical" ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MEDICAL DIET STABLOR, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination STABLON, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

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 le signe contesté porte sur un ensemble complexe en couleurs comportant les termes MEDICAL DIET STABLOR, alors que la marque antérieure, porte sur une dénomination de sept lettres à l'exclusion de tout autre élément ;

Qu'ils ont en commun une dénomination de sept lettres comportant la même séquence STABLO ;

Que s'il est vrai que les termes d'attaque MEDICAL DIET sont présentés en gros caractères et apparaissent immédiatement perceptible au sein du signe contesté, il n'en demeure pas moins qu'il présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu'ils

évoquent des produits à usage médical et diététique ;

Que le terme STABLOR, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, qui est inscrit sur une ligne inférieure en plus petits caractères de couleur blanche sur une bande de couleur orange, étant ainsi tout à fait perceptible, apparaît donc comme l'élément prépondérant du signe contesté ;

Que visuellement et phonétiquement, les dénominations STABLOR du signe contesté et STABLON, constitutive de la marque antérieure, comportent la même séquence d'attaque STABLO, un rythme identique et des sonorités proches ;

Que ces dénominations se distinguent seulement par la substitution de la lettre finale R à la lettre N dans le signe contesté ; que toutefois, cette substitution de la consonne finale n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'elle laisse subsister le même rythme et une physionomie et une prononciation très proche entre ces deux termes ;

Qu'enfin, s'il est vrai que les signes doivent être pris dans leur globalité en sorte que les termes MEDICAL DIET, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté ne doivent pas être écartés de la comparaison des signes, il n'en demeure pas moins que ces éléments, qui n'apparaissent pas essentiels au sein du signe contesté, notamment au regard du caractère faiblement distinctif des termes MEDICAL DIET, ne permettent pas d'occulter l'impression d'ensemble très proche entre ces deux signes qui résulte des fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les termes STABLOR et STABLON, distinctifs et dominants ;

Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Que le signe complexe contesté MEDICAL DIET STABLOR ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal STABLON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 04-2853 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 297 558 est rejetée.

Hervé COURTIL, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe