

INPI, 19 octobre 2004, 04-0695

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 04-0695

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : COOL PATCH ; KOOL PATCH

Classification pour les marques : 5

Numéros d'enregistrement : 3207951 ; 3258832

Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE / V QUANG DANG PAUL

Texte

OPP 2004-695 / VL

18 octobre 04

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 12 décembre 2002, relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Paul V QUANG D a déposé, le 19 novembre 2003, la demande d'enregistrement n° 03 3 258 832 portant sur le signe verbal KOOL PATCH.

Le 2 mars 2004, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (société anonyme), représentée par Monsieur Grégoire T, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque verbale COOL PATCH, déposée le 30 janvier 2003 sous le n° 03 3 207 951.

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, objets de l'opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres, similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » de la demande d'enregistrement et les « 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 ; l'ensemble des produits précités est compris à l'exclusion des préparations pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et des troubles de l'irrigation sanguine » de la marque antérieure.

Sont similaires, par leurs nature, finalité, circuits de distribution et clientèle ainsi que par leur complémentarité, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- Les « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux » et les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; matériel pour pansements ; fongicides, désinfectants ».
- Les « appareils et instruments vétérinaires » et les « produits vétérinaires ».
- Les « appareils et instruments dentaires, dents artificielles » et les « matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ».
- Les « membres, yeux artificiels, articles orthopédiques » et les « produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériel pour pansements ».
- Le « matériel de suture » et le « matériel pour pansement ».

Sont similaires, par leur complémentarité, les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques pour la détermination de la température de tout corps inerte ou vivant, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » de la demande d'enregistrement et les « Produits pharmaceutiques et vétérinaires » de la marque antérieure.

La société opposante invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés

Européennes relative à l'interdépendance des facteurs pris en compte, c'est à dire la compensation d'un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similitude entre les produits, et inversement. Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de l'identité phonétique entre les signes et de leurs ressemblances visuelles et intellectuelles.

Le 13 mars 2004, l'Institut a notifié l'opposition au déposant sous le numéro 04-695 et a informé les parties que, l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle.

L'enregistrement de la marque antérieure a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°04/16 du 16 avril 2004, cette publication marquant la reprise de la procédure, ce dont les parties ont été informées par courriers de l'Institut en date du 4 mai 2004.

Il était précisé au déposant qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

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 signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal KOOL PATCH, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal COOL PATCH, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que l'opposant 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 les signes en présence sont pareillement constitués de deux éléments verbaux ; qu'ils ont en commun le terme PATCH précédé d'un terme de quatre lettres, comprenant notamment la séquence OOL ; qu'ils se prononcent de la même manière ;

Que les seules différences entre les signes résident dans la substitution au sein du signe contesté de lettre d'attaque K à la lettre C de la marque antérieure, et dans une calligraphie distincte ;

Que toutefois, ces modifications ne sont pas déterminantes en ce qu'elles ne portent que sur une

seule lettre et sont sans incidence phonétique ;

Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants: « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques pour la détermination de la température de tout corps inerte ou vivant, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour 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 ; l'ensemble des produits précités est compris à l'exclusion des préparations pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et des troubles de l'irrigation sanguine ».

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture » de la demande d'enregistrement et les «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» de la marque antérieure, s'entendent pareillement de produits à vocation médicale et ont la même finalité curative ;

Qu'ainsi, compte tenu de la grande proximité des signes en présence, lesquels sont susceptibles d'être attachés à la même origine, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à leur croire que les « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture » de la demande d'enregistrement contestée et les « 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 » de la marque antérieure invoquée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées.

CONSIDERANT en revanche, que les « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques pour la détermination de la température de tout corps inerte ou vivant, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement » ne présentent pas de liens étroits et obligatoires avec les « 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 » de la marque antérieure dès lors que les premiers n'ont pas exclusivement une finalité médicale mais peuvent, au contraire, être mis en œuvre dans les domaines les plus variés ;

Que, si comme le fait valoir la société opposante, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, les produits précités de la demande d'enregistrement sont à ce point différents de la marque antérieure qu'il ne saurait exister entre eux de risque de confusion ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine

CONSIDERANT ainsi que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, compte tenu de la grande proximité des signes, susceptibles d'être attribués par le public à la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté KOOL PATCH ne peut être adopté comme marque pour désigner des « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COOL PATCH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 04-695 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques : substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants, produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques, matériel de suture ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°03 3 258 832 .est par tiellement rejetée pour les produits précités.

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

Virginie LANDAIS, Juriste