

INPI, 3 mars 2007, 06-2937

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 06-2937

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BENEFIX ; BENEFIVE

Classification pour les marques : 5

Numéros d'enregistrement : 97674515 ; 3434346

Parties : GENETICS INSTITUTE LLC / SANOFI PASTEUR SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 06-2937

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 03/03/2007

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 2 août 2005, 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 13 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 434 346, portant sur la dé nomination BENEFIVE.

Cette dénomination est destinée à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; vaccins ».

Le 15 septembre 2006, la société GENETICS INSTITUTE, LLC (Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BENEFIX, déposée le 21 avril 1997 et enregistrée sous le numéro 97 674 515.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparation pharmaceutique pour promouvoir le développement des cellules sanguines chez les hémophiles ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 22 septembre 2006.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société GENETICS INSTITUTE, LLC 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 contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société SANOFI PASTEUR conteste la comparaison produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vaccin pentavalent à usage pédiatrique destiné à la prévention de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de l'hépatite B et des méningites à origine bactérienne » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparation pharmaceutique pour promouvoir le développement

des cellules sanguines chez les hémophiles ».

CONSIDERANT que le produit suivant de la demande d'enregistrement contestée : « Vaccin pentavalent à usage pédiatrique destiné à la prévention de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de l'hépatite B et des méningites à origine bactérienne » tout comme les « Préparation pharmaceutique pour promouvoir le développement des cellules sanguines chez les hémophiles » de la marque antérieure invoquée s'entendent pareillement de substances ou compositions employées dans le traitement préventif ou curatif de différentes affections de l'organisme humain ;

Qu'ainsi, et contrairement aux observations de la société déposante, ces produits ont les mêmes fonction et destination, celles de contribuer à la préservation et à l'amélioration de la santé des personnes ; que, répondant aux mêmes besoins, ils s'adressent à la même clientèle de praticiens ou de personnes malades ou soucieuses de préserver leur santé et sont proposés par les mêmes entreprises pharmaceutiques ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenus les arguments de la société déposante concernant la spécificité des produits de la demande d'enregistrement et au fait que les produits sont destinés à être utilisés par des professionnels extrêmement spécialisés, dès lors qu'en raison de leurs caractéristiques communes, ceux-ci sont, en tout état de cause, susceptibles de les attribuer à la même origine ;

Qu'en outre, ces produits sont délivrés sur prescription médicale, relèvent du monopole pharmaceutique et sont susceptibles d'être distribués dans les mêmes lieux de vente que sont les pharmacies ;

Qu'il s'agit donc, contrairement à ce que soutient la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination BENEFIVE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;

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

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 sur le plan visuel, les dénominations BENEFIVE et BENEFIX, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur comparable et ont en commun six lettres (B, E, N, E, F et I), placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la même séquence d'attaque [BENEFI], ce qui leur confère une physionomie particulièrement proche ;

Que phonétiquement, les signes se prononcent pareillement en trois temps, les deux premiers comportant les mêmes sonorités [béné] et le troisième débutant par le même son [f], de sorte qu'ils présentent le même rythme et des sonorités très semblables ;

Que ces marques se distinguent par la substitution des lettres finales VE à la lettre X à la fin du signe contesté ;

Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, et ceci même si les sonorités finales ne sont pas identiques [faïve/fixe] ainsi que le souligne la société déposante dans ses observations, en ce que cette substitution se situe en fin de dénomination et laisse subsister la même séquence dominante BENEFI, commune aux deux signes, qui présente un caractère essentiel du fait de sa position d'attaque et du nombre de lettres qu'elle comporte (six lettres dans des termes comportant respectivement huit et sept lettres) ;

Qu'à cet égard, l'argument de la société déposante selon lequel l'élément BENE ou BENEF serait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en présence ne saurait être retenu ;

Qu'en effet, si cet élément peut évoquer le terme bénéfice, il n'en demeure pas moins qu'il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en présence, pas plus qu'il n'en indique une caractéristique ;

Qu'il n'est pas davantage établi par la société déposante que l'élément BENE ou BENEF soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère attractif au regard des produits en cause ; qu'à cet égard, la citation de quelques marques composées du préfixe BENE ne saurait, à elle seule, justifier de son caractère banal ;

Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l'espèce du seul préfixe « bene » mais des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'il en résulte ainsi une même impression d'ensemble.

CONSIDERANT que le signe contesté BENEFIVE constitue l'imitation de la marque antérieure BENEFIX.

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

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté BENEFIVE ne peut pas être adopté comme marque

pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BENEFIX.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro n° 06-2937 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 434 346 est rejetée.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Chef de Groupe