

INPI, 31 octobre 2006, 06-1249

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 06-1249

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PHARMEXPERT ; PHARMAEXPERT

Classification pour les marques : 5

Numéros d'enregistrement : 96635115 ; 872051

Parties : ALLIANCE SANTE / ACTIVIS AD

Texte

06-1249 / STL

31/10/2006

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1^{er} avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, 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, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ACTAVIS AD est titulaire de l'enregistrement international n°872 051 du 8 septembre 2005, portant sur le signe complexe PHARMAEXPERT et désignant la France.

Par courrier émis le 2 mai 2006, l'Institut a notifié un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans sa demande d'enregistrement, assorti d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations en réponse présentées dans un délai de deux mois.

Le 28 avril 2006, la société ALLIANCE SANTE (société par actions simplifiée), représentée par Madame Bénédicte DEVEVEY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet PRO.MARK, a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque verbale PHARMEXPERT déposée le 19 juillet 1996 et enregistrée sous le n°96 635 115.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sont identiques, les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Éducation ; services de formation» de l'enregistrement international qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les services de «conception et développement d'ordinateurs et de logiciels» de l'enregistrement international contesté et les services d'«élaboration (conception) de logiciels, ingénierie informatique» de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les «Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles» de l'enregistrement international contesté et les services d'«études de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), ingénierie informatique ; consultations en matière d'ordinateurs» de la marque antérieure invoquée.

Sont complémentaires, les «Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures» de l'enregistrement international contesté et les «Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, aliments pour bébés à usage médical, tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique» de la marque antérieure invoquée.

Enfin la société opposante estime que les produits de la classe 3 protégés par la marque PHARMAEXPERT ne peuvent être valablement enregistrés et utilisés sous cette marque dès l'instant où ces produits ne relèvent pas du monopole pharmaceutique.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté PHARMAEXPERT constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée PHARMEXPERT en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause.

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits et services désignés dans l'enregistrement international contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée, le 21 mai 2006, à l'OMPI, sous le numéro 06-1249, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

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 produits et services

CONSIDERANT suite à la proposition de régularisation matérielle de l'enregistrement international faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : «savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Tous les produits précités relèvent du monopole pharmaceutique. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits d'hygiène pour le secteur médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; matériel pour sutures. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Éducation; services de formation. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques» ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants, aliments pour bébés à usage médical, tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Education, formation, consultations en matière d'ordinateurs; étude de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs); élaboration (conception) de logiciels; ingénierie informatique».

CONSIDERANT que les «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits d'hygiène pour le secteur médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; matériel pour sutures. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Éducation; services de formation. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels» de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international.

CONSIDERANT en revanche qu'en établissant pas de lien entre les produits et services suivants «savons ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Tous les produits relevant du monopole pharmaceutique ; services juridiques» de l'enregistrement international contesté et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe PHARMAEXPERT ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été enregistré en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination PHARMEXPERT présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses 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 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 qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes entre la dénomination PHARMAEXPERT de l'enregistrement international contesté et la dénomination PHARMEXPERT constitutive de la marque antérieure (onze lettres identiques placées dans le même ordre ; mêmes sonorités d'attaque et finales) ;

Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté PHARMAEXPERT constitue donc l'imitation de la marque antérieure PHARMEXPERT.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services 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 des produits et services concernés ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté PHARMAEXPERT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque PHARMEXPERT.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition numéro 06-1249 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits d'hygiène pour le secteur médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; emplâtres relevant du monopole pharmaceutique, matériel pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants relevant du monopole pharmaceutique. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques; matériel pour sutures. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Éducation; services de formation. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels»».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°872 051 est partiellement refusée pour les produits et services précités.

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