

Décision
Procédure d'opposition n°10493
dans la cause

Syngenta Participations AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel

Opposante

Représentée par Bugnion SA,
10, route de Florissant, 1211 Genève 12

Marque suisse n° 373 965- MAAG PIROX (fig.)



contre

Aseptix Research BV
Bredestraat 11
NL-3632 AX LOENEN AAN DE VECHT
Pays Bas

Défenderesse

Enregistrement international n° 988 648 - Purax

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après Institut) en application des art. 31 ss en relation avec l'art. 3 de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss du Règlement sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI-RT, RS 232.248), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. FAITS ET PROCEDURE

1. L'enregistrement international n° 988 648 - Purax a été publié le 5 février 2009 dans la Gazette OMPI des marques internationales n°1/2009. A cette date là, il était enregistré pour des produits des classes 3 et 5 et notamment pour les produits suivants :
5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations d'hygiène à usage médical; désinfectants; préparations pour l'élimination de fongicides.
2. Par requête du 2 juin 2009, l'opposante a formé opposition contre cet enregistrement international pour tous les produits mentionnés ci-dessus. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 373 965- MAAG PIROX (fig.) qui est enregistrée pour les produits suivants :
1, 5 Mittel für den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung.
3. Le 4 juin 2009, l'Institut a émis un refus provisoire impartissant un délai jusqu'au 4 septembre 2009 à la défenderesse pour constituer un mandataire en Suisse.
4. Le 29 juin 2009, l'opposante a remis une copie de la procuration en sa faveur.
5. Le 23 juillet 2009 (Gazette n°27/2009), l'Institut a reçu une notification de l'OMPI indiquant que les « *Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pour l'élimination de fongicides* » étaient supprimés de la liste des produits de la défenderesse depuis le 29 mai 2009.
6. Le 24 septembre 2009, la défenderesse n'ayant pas constitué de mandataire en Suisse, l'Institut a clos la procédure d'instruction et a indiqué qu'il poursuivait la procédure d'office.

II. EXAMEN FORMEL

1. Selon l'art. 31 LPM, le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM. L'opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la publication dans la Gazette OMPI des marques internationales est intervenue (art. 50 OPM). La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.
2. Concernant les produits pour lesquels la défenderesse ne souhaite plus obtenir la protection (« *Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pour l'élimination de fongicides* »), il convient de ne pas entrer en matière puisque la limitation a été inscrite au registre international le 29 mai 2009, soit avant le dépôt de l'opposition (art. 31 al. 1 LPM en relation avec l'art. 22 PA).
3. Concernant les produits restants, l'enregistrement international attaqué a été enregistré le 10 novembre 2008. La marque suisse opposante est antérieure car elle a été déposée (suite à un renouvellement) le 16 août 1989.
4. Le délai d'opposition venant à échéance un jour férié (le lundi 1^{er} juin 2009, soit le lundi de Pentecôte), il est prolongé au jour ouvrable suivant. Comme l'opposition a été intro-

duite le mardi 2 juin 2009, elle l'a été dans le délai. La taxe a également été payée dans le délai et les formes requises ont été remplies. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente procédure.

5. Lorsque la défenderesse n'institue pas de mandataire en Suisse alors qu'elle est invitée à le faire, elle est exclue de la procédure (art. 21 al. 2 OPM). En l'espèce, la défenderesse n'a pas réagi au refus provisoire du 4 juin 2009 ; elle est de ce fait exclue de la procédure.

III. EXAMEN MATERIEL

A. Motifs d'opposition

Selon l'art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits

1. Suite à la limitation inscrite au registre international le 29 mai et publiée le 23 juillet 2009, il n'est plus nécessaire de prendre position sur les arguments avancés par l'opposante au paragraphe 1.2 de son mémoire de recours (page 2) puisque ceux-ci concernent les produits désormais supprimés de la liste en cause. Il convient par conséquent de limiter la comparaison des produits de l'opposante à ceux désormais revendus par la défenderesse, à savoir les « *préparations d'hygiène à usage médical; désinfectants* ».
2. Des produits et/ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques similaires et au regard des lieux de production et de distribution usuels, qu'ils proviennent de la même entreprise ou au moins qu'ils sont produits par des entreprises liées sur le plan économique et sous le contrôle d'un titulaire unique des marques (Directives, Partie 5, para. 7.1).
3. En l'espèce, l'opposante revendique des *Mittel für den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung*. Ces produits n'étant pas à usage médical (humain), ils n'empruntent pas les mêmes canaux de distribution, ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente et n'ont pas le même but que les « *préparations d'hygiène à usage médical* ». Pour cette raison, et selon une jurisprudence constante (CREPI, sic! 9/2005, 655 – LEPONEX /// FELONEX), leur similarité doit être niée. L'opposition est donc rejetée contre ces produits, sans examen du risque de confusion.
4. En revanche, les « *désinfectants* » revendus par la défenderesse ont pour but de neutraliser et ou de détruire les matières organiques dont la décomposition est source d'infection (www.granddictionnaire.com). Il s'agit donc de produits dont le but et l'effet est similaire à des produits destinés à détruire des parasites et qui peuvent être distribués par les mêmes canaux de distribution. Ces produits sont de ce fait similaires aux « *Mittel für den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung* » de l'opposante et il convient de comparer les signes pour déterminer s'il existe un risque de confusion.

C. Comparaison des signes

1. Selon le Tribunal fédéral, la différenciation entre deux marques est déterminée par l'impression d'ensemble que chacune laisse au public visé. Etant donné que celui-ci n'a le plus souvent pas l'occasion de percevoir les deux signes en même temps et ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure, il faut tenir compte des éléments caractéristiques des marques aptes à rester dans la mémoire du consommateur moyen. (Directives, Partie 5, ch. 7.3). S'agissant des marques verbales, leur impression d'ensemble est déterminée en premier lieu par l'effet auditif et l'effet visuel. L'effet auditif est influencé par le nombre des syllabes, la cadence et la suite de voyelles, alors que l'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Le sens d'une marque verbale est également déterminant pour l'impression d'ensemble (Directives, partie 5, c h. 7.3.1).
2. En l'espèce, la marque opposante est une marque combinée constituée de deux éléments distincts : le terme « Maag » écrit en blanc au centre de ce qui ressemble à une feuille noire, placée au dessus du deuxième élément, le terme PIROX, écrit en noir. La police d'écriture utilisée pour les deux éléments verbaux est identique et banale. Ces deux éléments sont indépendants et le terme PIROX, notamment en raison du fait qu'il est reproduit en lettres plus grandes que le terme « Maag », est dominant dans le signe.
3. Le terme PIROX, élément dominant de la marque opposante et sans signification particulière en relation avec les produits revendiqués, est constitué de cinq lettres réparties en deux syllabes (PI-ROX). La marque attaquée n'a également pas de signification particulière en relation avec les produits revendiqués, et est également constituée de cinq lettres réparties en deux syllabes (PU-RAX). Ces deux marques présentent donc de grandes similitudes auditives et visuelles : le nombre de syllabes et de lettres, les consonnes utilisées, l'ordre dans lequel elles sont placées, la position des voyelles (deuxième et quatrième positions) et les sonorités d'attaque (P) et finale (X) sont identiques. La différence dans la suite de voyelles (marque opposante : I-O ; marque attaquée : U-A) ne suffit pas à masquer ces grandes ressemblances dans l'impression d'ensemble dégagée par ces éléments, leur sens (indéterminé) n'étant pas à même de les différencier.
4. Ces deux termes étant similaires et le terme PIROX étant indépendant et dominant dans la marque opposante, la similitude des signes est admise.

D. Risque de confusion

1. Lors de l'examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le contenu distinctif ainsi que le champ de protection d'une marque ; en effet, les marques qui sont proches d'un mot du domaine public ont un champ de protection limité (Directives, Partie 5, ch. 7.7). Ensuite, l'appréciation de la similitude ou de la différence entre deux marques ne se fait pas sur la base d'une comparaison abstraite des signes mais en fonction de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La mesure de la différence dépend, d'une part, de l'étendue du domaine de similitude auquel le titulaire de la marque antérieure peut prétendre, et, d'autre part, des catégories de produits et/ou services pour lesquels les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 5, ch. 7.5).

2. En l'espèce, la marque opposante, et en particulier l'élément dominant PIROX, n'a pas de signification en relation avec les produits revendiqués et dispose de ce fait d'un champ de protection normal. Vu ensuite la grande similitude des signes (voir para. C), le risque de confusion doit être admis en relation avec les produits considérés comme similaires (para. B).

IV. REPARTITION DES FRAIS

1. En statuant sur l'opposition, l'Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM en relation avec l'art. 24 OPM). En règle générale, la partie qui succombe doit prendre en charge la taxe d'opposition ainsi que les frais de représentation de l'autre partie. En prenant en compte que la procédure doit être avantageuse, la pratique est d'allouer une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écriture (Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
2. La limitation inscrite à l'encontre de certains produits de la défenderesse a été publiée le 23 juillet 2009, soit bien après la fin du délai d'opposition (2 juin 2009). Il ne peut donc pas être reproché à l'opposante de ne pas en avoir eu connaissance au jour de l'opposition et la limitation n'a de ce fait aucune conséquence sur la répartition des frais et dépens.
3. La procédure a nécessité un courrier de la part de l'opposante et la défenderesse n'a pas pris position. L'opposition n'étant que partiellement admise, chaque partie doit supporter ses propres frais et la taxe d'opposition de CHF 800.- est répartie pour moitié entre les parties.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition n°10493 contre l'enregistrement international n° 988 648 – Purax pour les produits objets de la limitation inscrite le 29 mai 2009 (« *Préparations pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pour l'élimination de fongicides* »).
3. L'opposition n° 10493 contre l'enregistrement international n° 988 648 - Purax est déclarée bien fondée à l'encontre des produits suivants :
5 désinfectants
4. L'Institut émettra une déclaration d'octroi partiel de la protection selon la règle 18ter2)ii) du règlement d'exécution commun admettant les produits suivants de l'enregistrement international n° 988 648 - Purax:
3 sans changement
5 préparations d'hygiène à usage médical
5. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
6. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition.
7. La présente décision est notifiée par écrit aux parties, par publication dans la Feuille fédérale pour la défenderesse.

Berne, le 25 mai 2010

Division des marques

Julie Poupinet

Section des oppositions

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, 3000 Berne 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.