

Décision
Procédure d'opposition n° 11478
dans la cause

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
65926 Frankfurt am Main
Allemagne

Opposante

Représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques,
Case postale 153, 12 rue de Genève, 1226 Thonex

Enregistrement international n° 676 997 - ARAVA

contre

Octapharma AG
Seidenstrasse 2
8853 Lachen

Défenderesse

Représentée par Schmauder & Partner AG, Patent- und
Markenanwälte VSP, Zwängiweg 7, 8038 Zürich

Marque suisse n° 604 703 - axara

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : l'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. La marque suisse n° 604 703 « axara » a été publiée sur www.swissreg.ch le 6 septembre 2010. Elle est enregistrée pour les produits suivants :

*5 Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich immunoglobulinhaltige Produkte;
Immunoglobuline zur Injektion.*

2. Par requête du 3 décembre 2010, l'opposante a formé opposition totale contre les produits précités. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 676 997 « ARAVA » qui est protégé en Suisse pour les produits suivants :

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

3. Le 13 décembre 2010, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 14 février 2011 à la défenderesse pour présenter une réponse à l'opposition.
4. Le 3 février 2011, la défenderesse a présenté une réponse.
5. Le 11 février 2011, l'Institut a clos la procédure d'instruction.

II. CONDITIONS REQUISES POUR UNE DECISION SUR LE FOND

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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 21 mai 2010. L'enregistrement international opposant est antérieur car il est protégé depuis le 25 juin 1997 et revendique une priorité allemande du 10 mars 1997. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes requises. La taxe a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d'entrer en matière dans la présente 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 identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.

B. Comparaison des produits et services

1. 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 (voir Directives d'examen des marques (ci-après Directives), Partie 5, ch. 7.1, sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/flr/rlma/rlma_f.pdf).

2. En l'espèce, l'opposante revendique la protection pour des « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires* » en classe 5. La marque attaquée bénéficie de la protection pour les produits « *Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich immunoglobulinhaltige Produkte; Immunoglobuline zur Injektion* » en classe 5. Ces produits étant manifestement inclus dans ceux de la marque opposante, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défenderesse, il convient d'admettre l'identité des produits.
3. Il convient donc de comparer les signes en présence, afin de 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. Les marques en présence sont les signes verbaux « ARAVA » et « axara ». Les signes en question se composent chacun de cinq lettres, dont quatre sont identiques (ARA-A//a-ara). De plus, les signes concordent sur la suite de lettres « A-A-A » resp. « a-a-a », ces lettres étant placées de la même manière en première, troisième et dernière position. Cela conduit indéniablement à une similarité au niveau visuel. Au niveau phonétique, les signes se composent chacun de trois syllabes, dont deux sont identiques (**A-RA-VA//a-xa-ra**), ce qui leur confère un même rythme et une même cadence. La lettre « r » placée différemment ainsi que les consonnes « V » et « x » contenues dans la marque opposante resp. attaquée conduisent à une légère dissemblance phonétique. Cela ne saurait toutefois masquer la ressemblance visuelle et phonétique constatée ci-avant, d'autant plus que la marque attaquée rime avec la marque opposante. Enfin, ces deux signes n'ayant pas de sens déterminé connu, ils ne sont pas non plus à même de se distinguer quant à cet aspect.
3. Pour l'ensemble de ces raisons, la similitude des signes est admise. Il convient par conséquent de déterminer s'il existe un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Lors de l'examen du risque de confusion, il convient de déterminer en premier lieu le contenu distinctif et le champ de protection de la marque opposante (Directives, Partie 5, ch. 7.7).

2. En l'espèce, la marque opposante est constituée de la suite de lettres « ARAVA » qui n'a pas de sens déterminé connu. Elle dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normal en relation avec les produits revendiqués.
3. Les signes litigieux présentent une forte ressemblance tant au niveau visuel que phonétique et laissent de ce fait une impression d'ensemble très proche. L'Institut a donc conclu à la similitude des signes (voir para. C). En prenant en compte, que les produits sont identiques (voir para. B), cette similitude des signes suffira pour que le consommateur soit amené à les confondre. Au vu de la forte similitude des signes et de l'identité des produits, même le fait que les produits pharmaceutiques soient en principe achetés avec un degré d'attention plus élevé (Directives, Partie 5, ch. 7.6, avec renvois) ne saurait en l'occurrence écarter un risque de confusion. Par conséquent, le risque de confusion est admis et l'opposition bien fondée.

V. 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 (voir Directives, Partie 5, ch. 9.4.).
2. La procédure a nécessité un seul échange d'écriture. Dès lors que l'opposition est admise dans sa totalité, il convient d'attribuer à l'opposante une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (CHF 800.- inclus à titre de remboursement de la taxe d'opposition).

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 11478 contre la marque suisse n° 604 703 « axara » est déclarée bien fondée.
2. La marque suisse n° 604 703 « axara » est révoquée.
3. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 12 septembre 2011
Division des marques

Corinne Hofmann
Section des oppositions

Voies de droit :

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 Bern 14. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.