

Décision

Procédure d'opposition n° 8683

dans la cause

SANOFI-AVENTIS
174, Avenue de France
FR-75013 Paris

Opposante

Représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
1226 Thônex

Enregistrement international n° 888 535 « LINLIF »

Contre

SIGMA – TAU INDUSTIRE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.
47, viale Shakespeare
IT-00 144 Rome

Défenderesse

Représentée par E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte
VSP, 8044 Zürich

Enregistrement international n° 894 094 « GIMLIF »

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle 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), des art. 1 ss de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative (OFIPA, RS 172.041.0)

considérant:**I. FAITS ET PROCEDURE**

1. L'enregistrement international n° 894 094 « GIMLIF » a été publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 36/2006 du 12 octobre 2006. Il revendique la protection en Suisse pour les produits suivants en classe 5:

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.

2. Par requête du 25 janvier 2007, l'opposante a formé opposition totale contre la protection en Suisse de cet enregistrement. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 888 535 « LINLIF », enregistré pour des produits suivants en classe 5:

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.

3. Le 26 janvier 2007, l'Institut a accusé réception de l'opposition.
4. Le 31 janvier 2007, l'Institut a émis un refus provisoire total (sur motifs relatifs) à l'encontre de l'enregistrement attaqué. Un délai de trois mois a été imparti à la défenderesse pour désigner un mandataire, soit jusqu'au 2 avril 2007.
5. Le 28 mars 2007, un mandataire a été désigné.
6. Le 29 mars 2007, l'Institut a émis une décision impartissant à la défenderesse un délai de 30 jours pour présenter une réponse, délai qui a été prolongé jusqu'au 16 juillet 2007 suite à la requête de celle-ci.
7. Le 4 juin 2007 et par courrier de confirmation du 11 juin 2007, un nouveau représentant de la défenderesse a été porté à la connaissance de l'Institut. Dans ledit courrier, le mandataire a sollicité une prolongation de délai jusqu'au 17 septembre 2007, qui lui a été accordée.
8. Le 14 septembre, la défenderesse a soumis une requête de suspension de la procédure d'opposition.
9. Par décision du 3 octobre 2007, l'Institut a suspendu la procédure d'opposition pour une durée indéterminée suite à l'accord tacite de l'opposante.
10. Le 25 février 2008, l'opposante a requis la reprise de la procédure, invoquant l'article 33b al. 6 PA.
11. Par décision du 29 février 2008, l'Institut a imparti à la défenderesse un délai non prolongeable de deux mois, soit jusqu'au 30 avril 2008, pour présenter une réponse.
12. Le 28 avril 2008, la défenderesse a fait parvenir sa réponse.

13. Le 22 mai 2008, l'Institut a émis une décision de clôture de 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.

L'enregistrement international attaqué a été enregistré au registre international le 31 mai 2006 avec priorité CUP au 9 mai 2006. L'enregistrement international opposant est antérieur car il a été inscrit le 14 avril 2006 au registre international avec priorité CUP au 2 novembre 2005. 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

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 (Lucas DAVID, *Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz*, 2^{ème} éd., Bâle, 1999, n. 35 ad art. 3).

La marque attaquée revendique les produits suivants :

Classe 5 : *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.*

La marque opposante revendique les produits suivants :

Classe 5 : *Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central.*

Il convient d'admettre la similarité pour les produits pharmaceutiques revendiqués par la défenderesse. D'une part, on constatera que les produits de l'opposante recouvrent ces derniers. D'autre part, tous les produits pharmaceutiques ont une nature et un effet médical communs, bénéficient des mêmes canaux de distribution et points de ventes et sont l'objet de procédés de fabrication et de savoir-faire semblables. Ces dernières considérations s'appliquent également aux produits hygiéniques pour la médecine, aux substances diététiques à usage médical, aux emplâtres, au matériel pour pansements et aux désinfectants.

Au contraire, on niera la similarité pour les autres produits, à savoir : *produits vétérinaires ; aliments pour bébé ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides*. Ces produits ne sont pas des produits à usage médical ou pharmaceutique et/ou ne sont pas destinés à l'usage humain (concernant en particulier les *produits vétérinaires*, voir CREPI, sic ! 2005, 655 – LEPONEX / FELO-NEX et pour les *produits pour la destruction des animaux nuisibles, les fongicides et herbicides*, voir CREPI, sic ! 2006, 754 – VALENT BIOSCIENCES (fig.) / VALEANT). La jurisprudence a également confirmé l'absence de similarité avec les produits pharmaceutiques s'agissant des *aliments pour bébés*, car le but de ces derniers est différent dans le sens qu'il s'agit de produits d'usage quotidien, qui ne servent pas à soigner les maladies, qui se trouvent chez les grands distributeurs et qui sont produits par les entreprises de l'industrie alimentaire (CREPI, sic ! 2005, 655 – LEPONEX / FELONEX).

En conséquence, l'Institut admet la similarité pour une partie des produits en cause, à savoir « *produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants* ».

C. Comparaison des signes

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. Le fait d'ajouter des éléments à la partie distinctive principale d'une marque est insuffisant s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible le signe et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels. Le fait que la marque soit complétée par un autre signe ne change rien non plus (Directives, Partie 5, ch. 7.7). 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. 7.7.1).

Les marques en présence sont verbales, « LINLIF » étant la marque opposante et « GIMLIF » constituant le signe attaqué.

Les signes présentent une similarité sur le plan visuel. En effet, ils sont de longueur identique (six lettres), se terminent par les trois mêmes lettres (« LIF ») et ont en commun la deuxième lettre, à savoir un « i ». Les seules différences résident dans la lettre d'attaque (L.../ G...) et centrale (N / M).

Sur le plan phonétique, la cadence et le rythme des marques sont identiques, de même que la suite des voyelles (i-i / i-i) et le nombre de syllabes (deux). Les signes ne diffèrent que par leurs consonnes d'attaque (L.../G...) et centrale (N / M). Ces différences de consonnes n'ont toutefois que peu d'importance dans l'impression phonétique d'ensemble qui est caractérisée essen-

tiellement par l'identité de la suite des voyelles, du nombre de syllabes et de la cadence. Ceci est en outre renforcé par le fait que la différence phonétique entre le « N » et le « M » est négligeable dans ces combinaisons verbales, donnant dès lors lieu à une ressemblance des deux signes sur leur quasi-totalité (...INLIF / ...IMLIF). Les marques présentent donc une similarité certaine sur le plan phonétique également.

Le sens des signes étant indéterminé, il ne permet pas non plus de les différencier.

Au vu de tout ce qui précède, force est ainsi de constater que l'impression générale des signes est très proche et il convient d'admettre leur similarité.

D. Risque de confusion

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre et non sur leur utilisation (actuelle) dans le commerce. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion dans les milieux concernés et que ces derniers attribuent les produits ou services sur lesquels est apposé l'un ou l'autre signe au mauvais titulaire. Une vague possibilité de confusion ne suffit pas. Il doit être vraisemblable que le consommateur moyen confonde les marques (Directives, Partie 5, ch. 7.2.). Plus les produits ou les services pour lesquels les marques sont enregistrées sont proches, plus il y a risque de confusion et plus le signe postérieur devra se distinguer du signe antérieur pour exclure ce risque. Il en est de même du cas inverse. Il y a donc interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 5, ch. 7.3.). Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Le domaine de similitude est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.5.).

La marque opposante a une signification indéterminée en rapport avec les produits sur lesquels se base l'opposition et elle dispose ainsi d'un champ de protection normal. En prenant en compte l'identité et la similarité d'une partie des produits, de même que la similarité des signes, il convient d'admettre qu'il existe un risque de confusion. L'opposition est donc partiellement bien fondée. Elle est admise pour « *produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants* » en classe 5. Elle est rejetée pour le reste.

IV. REPARTITION DES FRAIS

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, 8 OFIPA). 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.).

Compte tenu du fait que l'opposition est partiellement admise dans une proportion équivalent environ à la moitié des produits attaqués, les dépens sont à compenser. Il est ainsi à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante d'une somme de CHF 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.

Par ces motifs, l'Institut

décide:

1. L'opposition n° 8683 contre l'enregistrement international n° 894 094 « GIMLIF » est partiellement admise. Elle est admise pour « *produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants* » en classe 5.
2. Quand la présente décision sera entrée en force, il sera émis une déclaration de refus partiel définitif à l'encontre de l'enregistrement international n° 894 094 « GIMLIF ». Seuls les produits suivants en classe 5 seront admis à la protection en Suisse : « *Produits vétérinaires, aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicide* ». Les produits restants, à savoir ceux cités sous chiffre 1, seront définitivement refusés à la protection en Suisse.
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 400.- correspondant à la moitié de la prise en charge de la taxe d'opposition suite à la compensation des frais.
5. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 23 octobre 2008
Division des marques

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