

Décision Procédure d'opposition n° 14177 Dans la cause

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
DE-64293 Darmstadt

Opposante

représentée par BUGNION SA, Route de Florissant 10, 1206 Genève

Enregistrement international n° 992 201



contre

PharmaS d.o.o.
za proizvodnju i promet
lijekova Radnicka 47
HR-10000 Zagreb

Défenderesse

Enregistrement international n° 1 218 623



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 232.148), des art. 1 ss de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant:

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement international n° 1 218 623 « pharmaS femipause » (fig.) a été publié le 25 décembre 2014 comme désignation postérieure pour la Suisse dans la Gazette des marques internationales n° 50/2014. Il est enregistré notamment pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations hygiéniques pour le secteur médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires.
2. Par requête du 31 mars 2015, l'opposante a formé opposition partielle contre cette marque à l'encontre des produits mentionnés ci-dessus.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 992 201 « femibion » (fig.), protégé en Suisse notamment pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; produits diététiques à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, huiles et graisses, seuls ou associés.
4. Le 7 avril 2015, l'Institut a émis une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus et relatifs) à l'encontre de l'enregistrement international attaqué. Conformément à l'art 42 LPM, le titulaire a été invité à faire valoir ses droits auprès de l'Institut (motifs absolus) dans le délai de cinq mois et, dans le même délai, à désigner un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse (motifs absolus et relatifs).
5. Le défendeur n'a pas désigné dans le délai imparti un domicile de notification ou un mandataire domicilié en Suisse.
6. Le 13 juillet 2015, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.

II. Conditions requises pour une décision 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, le délai commençant à courir pour les enregistrements internationaux (ou les désignations postérieures à ces enregistrements) 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.

L'enregistrement international attaqué est protégé en Suisse comme désignation postérieure depuis le 16 octobre 2014, alors que l'enregistrement international sur lequel est basée l'opposition a été enregistré le 14 novembre 2008 avec priorité selon l'art. 4 de la CUP au 11 juin 2008. 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.

Il ressort de l'art. 42 LPM que le titulaire d'une marque qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un domicile de notification en Suisse. Si le défendeur qui n'a ni siège ni domicile en Suisse ne désigne pas un domicile de notification en Suisse dans le délai imparti par l'Institut, comme dans le cas d'espèce, il est exclu de la procédure et celle-ci est poursuivie d'office sans qu'il ne soit entendu (art. 21 al. 2 OPM) (voir Directives de l'Institut en matière de marques, état au 01.07.2014 [ci-après Directives], sous https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/f/rlma/rlma_f.pdf, Partie 5, ch. 4).

Dans le cas d'espèce, la défenderesse est donc à exclure de la procédure.

Par refus provisoire du 7 avril 2015, l'Institut avait refusé l'enregistrement international n° 1 218 623 pour les produits "herbicides" fondé sur des motifs absolus d'exclusion. Comme, dans le délai imparti, le titulaire n'a pas invoqué d'arguments propres à invalider le refus de protection concernant les motifs absolus d'exclusion, l'Institut confirmera le refus concernant les produits "herbicides" par une déclaration de refus partiel.

III. Examen matériel

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

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 (Directives, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; préparations hygiéniques pour le secteur médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires.
3. La marque opposante bénéficie de la protection notamment pour les produits suivants :
Classe 5 : Préparations pharmaceutiques; produits diététiques à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, huiles et graisses, seuls ou associés.
4. Les « préparations pharmaceutiques » de la marque attaquée sont manifestement identiques aux produits de la marque opposante.
5. Les « préparations hygiéniques pour le secteur médical, substances diététiques à usage médical » sont similaires aux « préparations pharmaceutiques ». En effet, de par leur usage pour le secteur médical, les préparations hygiéniques et les substances diététiques sont incluses dans le libellé général des « préparations pharmaceutiques » de la marque opposante et doivent être considérés comme identiques peu importe leur domaine d'application respectif.
Le fait qu'il s'agisse de substances diététiques ayant une utilisation médicale montre que la nature du produit a un effet médical ou thérapeutique. Il est donc proche de ce point de vue des produits de la marque opposante. Les lieux de vente, de distribution ainsi que le savoir-faire de fabrication peuvent être semblables. Ainsi, le consommateur, en présence de marques similaires, pourrait très bien penser que ces produits puissent venir de la même entreprise ou d'entreprises liées entre elles.
6. Restent ainsi les produits « compléments alimentaires » qui peuvent être considérés comme similaires aux « produits diététiques » de la marque opposante de par leur but général et leur lieu de distribution, les compléments alimentaires tels les vitamines étant souvent disposés à côté des produits diététiques. Le fait qu'ils soient disposés en classe 5, plutôt que dans une classe de produits alimentaires courants, est aussi un indice.
7. Il convient donc de reconnaître l'identité respectivement la forte similarité des produits en cause et de passer à l'examen des deux signes.

C. Comparaison des signes

1. De l'avis du 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 d'un consommateur moyen. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif principal 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 (Directives, Partie 5, ch. 7.3).

2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques combinées. Concernant de telles marques, il faut examiner de cas en cas si la partie verbale ou la partie figurative d'une marque combinée domine ou est d'une importance décisive. C'est également l'impression d'ensemble qui est déterminante pour une marque combinée. Toute forme de schématisation est à éviter; en effet ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut déterminer concrètement le caractère distinctif des différents éléments. Si l'élément graphique n'est qu'un ajout figuratif sans importance, il peut être écarté (Directives, Partie 5, ch. 7.3.3).
3. En l'espèce, la marque opposante est constituée du néologisme « femibion » en lettres minuscules, « fem » étant inscrit en italique, « ibion » en écriture droite. Les éléments figuratifs sont d'une part une petite croix sous le O faisant penser au signe du chromosome féminin ainsi que d'un trait horizontal légèrement incurvé au-dessus du mot.
La marque défenderesse est constituée du mot « PharmaS », en lettres minuscules grises, sauf les premières et dernières lettres « P » et « S » en majuscule, placé au-dessus du néologisme « femipause », « femi » en italique, de couleur jaune, et « pause » en écriture droite, de couleur bleue. L'enregistrement international attaqué revendique trois couleurs : gris, orange et violet.
4. Sur le plan phonétique, les marques concordent dans le mot « femi », soit l'attaque des marques.
5. Sur le plan visuel, les marques sont presque d'égales longueur dans leur élément principal « femibion » « femipause », soit huit, respectivement neuf lettres. L'élément additionnel de la marque attaquée « PharmaS » est peu visible de par sa couleur d'une part et de par sa taille d'autre part, soit environ trois fois plus petit que le mot « femipause ». Les marques ont également la même construction graphique, soit un premier élément en italique, « fem » pour la marque opposante et « f » pour la marque attaquée. Les marques diffèrent également dans leurs couleurs ; la marque opposante étant déposée en noir blanc, la marque attaquée en couleurs, gris, orange et violet.
6. Au niveau sémantique, la marque opposante est un néologisme qui n'a aucune signification particulière, construit avec le mot « femi » qui est une allusion à « féminin » et le mot « bion », « bio » étant le suffixe grec pour « vie ».
La marque attaquée qui est également un néologisme sans signification déterminée, comprend le mot « femi », identique à celui de la marque opposante. Il est complété par le mot « pause », soit « interruption d'une activité » (cf. dictionnaire le Petit Robert). Le fait que la moitié de la marque opposante soit reprise par la marque attaquée et soit identifiable à l'intérieur du signe, a comme conséquence que les marques correspondent également au niveau sémantique.
7. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes entre les signes et de déterminer ci-après si ces similitudes constatées sont susceptibles d'entraîner un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. 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. 7.4.1).
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. 7.5). En l'espèce, les produits en cause étant identiques respectivement fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
3. Il faut également considérer le degré d'attention avec lequel les produits sont achetés ou pris en compte. La jurisprudence est d'avis que pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il faut s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction moindre que pour des produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus restreint de consommateurs, tels que des professionnels (Directives, Partie 5, ch. 7.6). Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général

achetés avec un degré d'attention élevé (Directives, Partie 5, ch. 7.6). Dans le cas d'espèce, la marque opposante est protégée non seulement pour l'indication « préparations pharmaceutiques » mais également pour les « produits diététiques à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments » qui sont achetés avec un degré d'attention moyen ou seulement légèrement élevé. Ce sont ces produits qui déterminent le niveau d'attention dans la présente cause. Ainsi, on peut estimer que pour les produits en question, le degré d'attention sera moyen à élevé et ceci malgré le fait qu'une partie des produits attaqués, notamment les « préparations pharmaceutiques » suivant leur nature, sont achetés avec un degré d'attention élevé.

4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif, le domaine de similitude protégé étant plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 5, ch. 7.7). En l'espèce, la marque opposante ne dispose pas de signification descriptive en relation avec les produits en cause de la classe 5. On peut voir tout au plus une allusion à la destination des produits avec le préfixe « femi », à savoir une allusion à « féminin ». La marque opposante dispose de ce fait d'une force distinctive et d'un champ de protection normal en relation avec les produits revendiqués.
5. Selon la doctrine et la jurisprudence constante, la reprise complète d'une marque ou d'un de ses éléments essentiels engendre une similarité des signes et est de nature à fonder un risque de confusion (voir par exemple TAF, B-8468/2010 – TORRES / TORRE SARACENA ; TAF, B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer (fig.)). Elle peut toutefois être niée si l'élément repris est à ce point intégré dans le nouveau signe qu'il y perd son individualité et qu'il n'y est pas perçu de façon indépendante (Directives, Partie 5, ch. 7).
6. En l'occurrence, la moitié de la marque opposante est reprise par la marque attaquée, soit le terme « femi ». Ce terme est parfaitement perceptible dans la marque attaquée, dont il constitue l'attaque. La marque attaquée reprend également la même police pour la lettre initiale « f ». Dans la marque attaquée, l'attaque de la marque « femi » est combinée avec le terme « pause ». De plus, elle contient l'indication « PharmaS » en plus petit, au-dessus de la marque. Ainsi, la marque attaquée reprend deux des trois syllabes de la marque opposante.
7. Cette modification ne permet pas à la marque attaquée de se différencier suffisamment de la marque antérieure pour écarter tout risque de confusion. En effet, la concordance de l'attaque des marques dans le terme « femi », la reprise de la construction (« femi » combiné à un autre mot), ainsi que le graphisme, soit la police en italique du début de la marque, pourraient amener une partie du public à penser que la marque attaquée constitue une variante de la marque de base ou une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié. On parle alors de risque de confusion indirect (cf. Directives, Partie 5, ch. 7.4.2). Les légères différences entre les éléments graphiques ne sont pas suffisantes pour être à même d'écarter le risque de confusion.
8. Les couleurs revendiquées par la marque attaquée ne lui permettent pas de se différencier de la marque opposante, puisque celle-ci étant enregistrée en noir et blanc elle est protégée dans toutes les couleurs.
9. En l'espèce, vu le champ de protection normal de la marque opposante, la forte similarité des produits ainsi que la similitude des signes, et malgré le degré d'attention normal à élevé des consommateurs, il y a lieu d'admettre un risque de confusion. L'opposition est donc bien fondée.

IV. Répartition 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). En règle générale, la procédure d'opposition devant être simple, rapide et bon marché, il est alloué une indemnité de CHF 1'000.- par échange d'écritures (Directives, Partie 5, ch. 8.4).

La procédure a nécessité un seul échange d'écritures. 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. La défenderesse est exclue de la procédure.
2. L'opposition n° 14177 contre l'enregistrement international n° 1 218 623 « PharmaS femipause » (fig.) est admise pour l'ensemble des produits attaqués, soit « *Préparations pharmaceutiques; préparations hygiéniques pour le secteur médical; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires* ».
3. Vu l'admission intégrale de l'opposition et le refus des produits « herbicides », fondé sur des motifs absolus d'exclusion, 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° 1 218 623 « PharmaS femipause » (fig.) :

Classe 5: Préparations vétérinaires; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour pansements; matières d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides.
4. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
5. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 1'800.- à titre de dépens (y compris CHF 800.- à titre de remboursement de la taxe d'opposition).
6. La présente décision est notifiée aux parties, par publication dans la Feuille fédérale, pour la partie défenderesse.

Berne, le 29 juin 2016

Division des marques

Doris Meyer Debonneville, Lic. Jur. LL.M
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, case postale, 9023 St. Gall. Une copie de la présente décision est à joindre au mémoire de recours.