

Décision Procédure d'opposition n° 15924 Dans la cause

Genzyme Corporation
500 Kendall Street
US-Cambridge, MA 02142

Opposante

représentée par Kirker & Cie SA, Conseils en Marques, Rue de Genève 122, 1226 Thônex

Marque suisse n° 493 602 « RENAGEL »

contre

Novartis AG
4002 Basel

Défenderesse

Marque suisse n° 708 537 « REQAVEL »

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 de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, 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 de la marque suisse n° 708 537 « REQAVEL », déposée le 9 octobre 2017, a été publiée le 19 octobre 2017 dans Swissreg. Elle est enregistrée pour les produits suivants :
Classe 5 : Pharmazeutische Erzeugnisse.
2. Par requête du 18 janvier 2018, l'opposante a formé opposition totale contre cette marque.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 493 602 « RENAGEL », enregistrée pour les produits suivants :
Classe 5 : Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.
4. Le 22 janvier 2018, l'Institut a émis une décision impartissant un délai jusqu'au 22 mars 2018 à la défenderesse pour présenter une réponse.
5. La défenderesse n'a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
6. Le 3 mai 2018, 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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

La marque suisse attaquée a été déposée le 9 octobre 2017, alors que la marque suisse sur laquelle est basée l'opposition a été déposée le 17 août 2001. 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 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 ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques identiques ou similaires, qu'ils proviennent de la même entreprise ou du 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 de l'Institut en matière de marques, état au 01.01.2017 [ci-après Directives], Partie 6, ch. 6.1 ss [disponibles sous www.ige.ch]).
2. L'opposition vise les produits suivants de la marque attaquée :
Classe 5 : Pharmazeutische Erzeugnisse.
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 5 : Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial;

Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

4. Les produits de la classe 5 de la marque attaquée sont manifestement identiques aux produits de la marque opposante dans la même classe.
5. Il convient donc de reconnaître l'identité des produits en cause.

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 du consommateur moyen. Le fait d'ajouter des éléments à l'élément distinctif d'une marque est insuffisant si ceux-ci ne sont pas aptes à modifier le signe de manière sensible et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. En l'occurrence, il y a lieu de comparer deux marques verbales. L'impression d'ensemble des marques verbales est déterminée par leur effet auditif, leur effet visuel et leur sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion pour les marques verbales. L'effet auditif est influencé par le nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. L'effet visuel dépend de la longueur des mots et de la similarité ou de la différence des caractères. Comme le début et la fin d'un mot s'imprègne très bien dans la mémoire, ces deux éléments revêtent une importance plus grande dans l'appréciation de l'effet auditif et de l'effet visuel que les syllabes médianes. La longueur du mot est également déterminante pour les marques verbales. Des mots courts sont auditivement et visuellement frappants et seront donc plus facilement assimilés que de longs mots (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
3. S'il est vrai que la première partie de la marque a, en général, une importance particulière, il faut néanmoins garder à l'esprit que le début du mot ne détermine pas toujours l'impression générale d'une marque et qu'il y a lieu d'examiner, dans chaque cas particulier, dans quelle mesure les divers éléments du signe ont une influence sur l'impression d'ensemble de ce dernier (arrêt du TAF B-386/2007 du 4 décembre 2009 consid. 7.3 SKY/SKYPE IN, SKYPE OUT).
4. En l'espèce, la marque opposante est constituée du terme « RENAGEL » en lettres majuscules. La marque défenderesse est constituée du terme « REQAVEL » également en lettres majuscules.
5. Sur le plan phonétique, les marques ont trois syllabes. Seule la première syllabe « RE » est identique, les deux autres diffèrent, « NA-GEL » pour la marque opposante et « QA-VEL » pour la marque attaquée.

Les marques possèdent la même suite de voyelles « E A E ». La suite des consonnes - « R N G L » pour la marque opposante, « R Q V L » pour la marque attaquée - n'est similaire que pour la première et la dernière consonne, soit « R – L ». Les deux consonnes centrales sont différentes. En conséquence, les signes divergent quant à leur prononciation sur les deux tiers du signe. En particulier, le son formé par les syllabes « RE-NA » diffère clairement de celui résultant des syllabes « RE-QA », en raison du caractère marquant du son formé par la lettre « Q » de la marque attaquée.

6. Sur le plan visuel, les marques ont toutes deux sept lettres, dont cinq sont identiques « R E A E L ». S'il y a lieu d'admettre que les marques concordent sur les deux premières lettres « RE » et que leur longueur est la même, force est de constater que ces signes sont différents dans leur milieu « NA » / « QA » et leur fin « GEL » / « VEL ». Ainsi, une différence dans les consonnes centrales entraîne une certaine dissemblance visuelle.
7. Au niveau sémantique, la marque opposante « RENAGEL » contient le terme « gel » qui constitue une indication descriptive de la qualité des produits revendiqués en classe 5, à savoir des produits sous forme de gel, soit un produit translucide à base d'eau ou d'huile (Dictionnaire le Petit Robert, <https://pr.bvdep.com/robert.asp>). La marque attaquée n'a pas de signification.
8. En conséquence, malgré certaines similitudes au niveau visuel et auditif, notamment dans la première

syllabe et la suite des voyelles, la dissemblance au niveau des deux dernières syllabes, soit les deux tiers du signe, notamment au niveau des consonnes centrales, contrebalance ces similitudes et induit une faible similarité entre les signes.

9. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de certaines similitudes au niveau visuel et auditif entre les signes et de déterminer ci-après si ces similitudes 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 distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion auprès des 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 6, ch. 6.4.1).
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 dans le cas inverse. Il existe donc une interaction entre la similitude des signes et la similarité des produits ou des services (Directives, Partie 6, ch. 6.5).

En l'espèce, les produits en cause étant identiques, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.

3. Il est important de savoir à quels cercles de destinataires les produits ou les services sont destinés et avec quel degré d'attention ils seront achetés ou pris en compte. Ainsi, 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. Conformément à une jurisprudence constante, les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6).
4. Le champ de protection d'une marque se détermine par son caractère distinctif. Ce champ de protection est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
5. En l'espèce, la marque opposante dans son ensemble n'a pas de signification et dispose de ce fait d'une force distinctive normale. Elle comprend toutefois le terme « GEL » qui est faible dans la mesure où ce terme renvoie à une spécificité des produits revendus, à savoir des produits pharmaceutiques sous forme de gel. L'élément prépondérant de la marque opposante est ainsi l'élément « RENA ».
6. La jurisprudence a eu plusieurs fois l'occasion de traiter de la question du risque de confusion entre deux marques possédant plusieurs syllabes dans le domaine des produits pharmaceutiques. L'existence d'un risque de confusion a été habituellement admise lorsque les marques diffèrent uniquement par une syllabe finale ou une syllabe intermédiaire (TAF B-5780/2009, consid. 3.5 SEVIKAR / SEVCAD).
7. En raison de la faiblesse de l'élément « GEL » de la marque opposante, l'élément qui prédomine dans son impression d'ensemble est « RENA- ». Or, cet élément ne se retrouve pas dans la marque attaquée qui commence par l'élément « REQA- ». Les effets visuels et sonores de « REQA » se distinguent clairement de « RENA » de la marque opposante. Cette différence forte permet déjà, dans le domaine des produits pharmaceutiques pour lesquels le degré d'attention est élevé, d'exclure un risque de confusion.
8. En l'espèce, vu le degré d'attention élevé des consommateurs, le faible degré de similarité des signes opposés et malgré l'identité des produits, il y a lieu de nier un risque de confusion. L'opposition est donc mal 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 1'200.- par échange d'écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).

La procédure a nécessité un seul échange d'écriture. L'opposition est rejetée dans sa totalité et la partie défenderesse n'a pas produit de réponse. Dès lors, aucun dépens ne sera alloué. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste quant à elle acquise à l'Institut (art. 31 LPM en relation avec l'art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l'art. 3 al. 1 OTa-IPI).

Par ces motifs, l'Institut

décide :

1. L'opposition n° 15924 contre la marque suisse n° 708 537 « REQAVEL » est rejetée.
2. La taxe d'opposition de CHF 800.- reste acquise à l'Institut.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est notifiée aux parties.

Berne, le 3 septembre 2018

Division des marques

Doris Meyer Debonneville
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.