

Décision

Procédure d'opposition n° 100759

dans la cause

BIOFARMA, Société par actions simplifiée
50 rue Carnot
92150 Suresnes
FR-France

Partie opposante

représentée par

Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Rue du Rhône 14
1204 Genève

enregistrement international n° 939979 - COVERAM

contre

Axapharm AG
Zugerstrasse 32
6340 Baar

Partie défenderesse

représentée par

Isler & Pedrazzini AG
Postfach 1772
8027 Zürich

marque suisse n° 727862 - Loperam-X

L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application de l'art 31 ss. en relation avec l'art. 3 de la Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), l'art. 20 ss. de l'Ordonnance sur la protection des marques (OPM, RS 232.111), l'art. 1 ss. de l'Ordonnance de l'IPI sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que l'art. 1 ss. de Loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 727862 - "Loperam-X" (ci-après marque attaquée) a été publié le 01.03.2019 dans Swissreg. Il est enregistré à ce stade, notamment en relation avec les produits suivants :

Classe 5 : Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide.

2. En date du 31.05.2019, la partie opposante a formé opposition partielle à l'encontre des produits mentionnés ci-dessus de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 939979 "COVERAM" (ci-après marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits 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.

4. Le 17.06.2019, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Par courrier du 11.07.2019, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Elle a par ailleurs procédé à une limitation de libellé de sa marque. En ce qui concerne les produits attaqués, le libellé se présente comme suit :

Classe 5 : Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische Präparate zur Behandlung akuter und chronischer Diarrhö verschiedenster Genese, einschliesslich Reisediarrhö, Diarrhö nach Ileostomie oder Resektion des Ileums, Diarrhö nach Bestrahlung, Stuhlinkontinenz.

6. Le 26.07.2019, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure.
7. Le 1.11.2019, l'Institut a repris la procédure et a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique et rendre vraisemblable l'usage de la marque ou l'existence de justes motifs pour le non-usage. Il est en effet apparu que la défenderesse, dans sa réponse du 11.07.2019, au point 7 du paragraphe « Vergleich der Waren », a invoqué le non-usage de la marque opposante. Il était donc justifié de reprendre la procédure d'instruction et de procéder à un nouvel échange d'écriture.
8. Par courrier du 27.12.2019, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
9. Le 03.01.2020, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
10. Le 17.02.2020, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé). Elle a par ailleurs procédé à une nouvelle limitation de libellé de sa marque. En ce qui concerne les produits attaqués, le libellé se présente comme suit :

Classe 5 : Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich medizinische Präparate zur Behandlung akuter und chronischer Diarrhö verschiedenster Genese, einschliesslich Reisediarrhö, Diarrhö nach Ileostomie oder Resektion des Ileums, Diarrhö nach Bestrahlung, Stuhlinkontinenz.

11. Le 21.02.2020, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
12. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

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. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 14.09.2018. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 06.07.2007 avec une priorité selon l'article 4 de la Convention de Paris pour la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 01.02.2007. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d'opposition 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. Usage de la marque opposante

1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d'usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si le défendeur veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (voir art. 22 al. 3 OPM).
4. Le grief de non-usage doit ressortir clairement de la réponse. Tel n'est pas le cas si l'on ne peut déduire du texte que le défendeur suppose un usage limité de la marque opposante ; le non-usage doit être au contraire explicitement allégué (Directives, Partie 6, ch. 5.1).
5. L'opposante est d'avis que l'invocation de non-usage par la défenderesse ne serait pas valable du fait qu'il ne ressortirait pas clairement de la réponse.
6. L'Institut ne partage pas cet avis. En effet, et bien que l'invocation de non-usage soit mentionnée dans le paragraphe consacré à la comparaison des produits, il apparaît que l'invocation de défaut d'usage de la marque opposante est claire et explicite : « ... *Somit erscheint die Widerspruchsmarke sowohl in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse ausserhalb des Anwendungsbereichs der Behandlung von Bluthochdruck sowie der stabilen koronaren Herzkrankzeit (Angina pectoris) als auch in Bezug der von ihr in Klasse 5 beanspruchten Waren „produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits 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“ als löschungsreif. In Bezug auf diese Waren erhebt die Widerspruchsgegnerin hiermit ausdrücklich die Einrede des Nichtgebrauchs im Sinne von Art. 12 Abs. 2 MSchG ...* ». La défenderesse invoque en effet le non-usage pour l'ensemble des produits, en particulier des produits pharmaceutiques à l'exception des produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension artérielle et de la maladie coronaire stable (angina pectoris – angine de poitrine).
7. La marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 29.01.2007. Aucune

opposition n'a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l'invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le non-usage dans sa première réponse du 11.07.2019 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 11.07.2014 au 11.07.2019 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).

8. Seul l'usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l'usage se détermine sur la base de l'intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l'étendue et de la durée de l'usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d'en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l'usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
9. Il n'est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d'identification des produits ou des services. Il peut s'agir par exemple d'un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L'usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
10. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l'utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsomption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
11. Il y a usage partiel lorsque l'usage d'une marque enregistrée pour une indication générale (*Oberbegriff*) n'est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l'usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l'usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L'Institut applique la solution minimal étendue. A certaines conditions qu'il s'agira de développer dans la pratique, l'usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l'englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
12. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
13. Une marque doit en principe être utilisée telle qu'elle est inscrite au registre, car ce n'est qu'ainsi que l'impression distinctive prend véritablement effet. L'usage d'une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l'usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d'ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l'enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l'impression d'ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l'usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
14. Si l'opposante établit la vraisemblance de l'usage de sa marque, il convient d'examiner les motifs relatifs selon l'art. 3 LPM. Lorsque l'usage n'est pas rendu vraisemblable, l'opposition n'est pas fondée sur un droit

à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).

15. En procédure d'opposition, l'opposant ne doit pas prouver l'usage au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“ (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
16. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 27.12.2019 les pièces suivantes :

Annexe I : Affidavit

Cet affidavit émane de Mr. LAUREAU agissant en sa qualité de Président de la société Servier SAS. Mr. LAUREAU déclare que les sociétés BIOFARMA (l'opposant), LES LABORATOIRES SERVIER S.A.S, et de nombreuses sociétés Servier en Europe (France, Benelux...), sont des sociétés affiliées au sein du Groupe Servier. Même si la société Servier (Suisse) S.A n'apparaît pas dans cet affidavit, il montre bien que celle-ci, comme les autres sociétés Servier en Europe, sont liées, notamment avec l'opposant, Biofarma, au sein du même groupe. Le but de cet affidavit est donc d'établir que l'usage réalisé par la société Servier (Suisse) S.A correspond à un usage autorisé par l'opposant, la société BIOFARMA.

Annexe II : Attestation de la société IQVIA et tableaux de vente

Il s'agit de tableaux relatifs aux ventes du médicament COVERAM issus des bases IQVIA (nouveau nom de la société IMS Health). IQVIA est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'information, de technologie et de services dédiés à la santé. Les données émanant d'IQVIA proviennent d'une source indépendante qui n'a aucun lien avec l'opposant. Le courrier joint à ce tableau, signé par la société IQVIA et contresigné par la société Biofarma, atteste de l'indépendance, de l'authenticité et de la fiabilité de ces données et de leur source. Ces documents fournissent des informations fiables sur les ventes annuelles en millions d'euros réalisées sous la marque COVERAM entre les années 2015 et 2019 en Suisse. Les ventes annuelles du médicament COVERAM en franc suisse (vente au détail sur le marché pharmaceutique + hôpitaux/cliniques privées) sont les suivantes :

2015: 3,6 millions
2016: 3,8 millions
2017: 4,1 millions
2018: 4,4 millions
2019: 4,5 millions

Les parts de marché pour le médicament COVERAM furent, en pourcentage, les suivantes :

2015: 16,18
2016: 16,71
2017: 17,59
2018: 18,68
2019: 18,74

Ces documents montrent donc clairement l'importance de l'usage de la marque COVERAM en Suisse sur la période considérée. Il est indiqué sur ces documents que la molécule du médicament COVERAM est "amlodipine + perindopril". Le perindopril est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, prescrit dans le cas d'hypertension artérielle, de maladie coronaire stable et d'insuffisance cardiaque et le bésylate d'amlodipine est un antagoniste des canaux calciques de type L (responsables de la contraction des muscles lisses) à longue action, utilisé comme antihypertenseur et pour le traitement de l'angine de poitrine. Le médicament COVERAM appartient donc à la catégorie des médicaments cardiovasculaires.

Annexe III : Attestation de la société Corsearch et recherches effectuées sur la base de données Pharma in Use de la société Corsearch

Ce document montre ce qui suit pour la marque COVERAM PLUS en Suisse :

- Lancement du produit ("product launched") : 2014
- Dernières ventes enregistrées ("last recorded sales") : 2019
- La société qui exploite cette marque, à savoir SERVIER, Suisse
- La valeur des ventes : supérieure à \$10,000 ("greater than 10.000 USD").

Ce document montre ce qui suit pour la marque COVERAM en Suisse :

- Lancement du produit ("product launched") : 2009
- Dernières ventes enregistrées ("last recorded sales") : 2019
- La société qui exploite cette marque, à savoir SERVIER, Suisse
- La valeur des ventes : supérieure à \$10,000 ("greater than 10.000 USD").

Annexe IV : Factures

Il s'agit d'une liste de 30 factures rédigées en allemand et en français, datées entre mars 2014 et mars 2019, c'est-à-dire durant la période considérée :

- 7 factures en 2014
- 5 factures en 2015
- 5 factures en 2016
- 4 factures en 2017
- 6 factures en 2018
- 3 factures en 2019

La marque COVERAM ou COVERAM PLUS apparaît sur chacune de ces factures avec l'indication 10/10/2.5mg ou 10/5/2.5mg ou 5mg/10mg ou 10mg/5mg... et 30 ou 90 'Tabletten' (ce qui correspond au nombre de comprimés par boîte). Dans la colonne "quantité", nous pouvons voir des chiffres comme 80, 100, 120, 150, 180, 240, 270, 300, 360, 390... qui correspondent au nombre de boîtes de médicaments par facture. Les différents acheteurs sont tous domiciliés en Suisse. Dans la colonne "montant", les montants de ces différentes factures ont été biffés pour des raisons de confidentialité. Ces factures émanent de la société SERVIER (SUISSE) S.A., liée au titulaire, la société BIOFARMA, de sorte que l'usage effectué l'a été avec le consentement de cette dernière. Ces documents fournissent donc des indications de lieu (Suisse), de temps (dates comprises entre mars 2014 et mars 2019, à savoir pendant la période pertinente), de volume et représentent la marque COVERAM en relation avec des produits pharmaceutiques.

Annexe V : Documents promotionnels

Il s'agit de documents promotionnels relatifs au médicament COVERAM sur lesquels sont décrits les différentes caractéristiques du produit, ses effets ainsi que les patients visés. Sur certains de ces documents, des photos de l'emballage des boîtes de COVERAM et COVERAM PLUS sont également présentes :



Il est notamment indiqué sur ces documents que le médicament COVERAM ou COVERAM PLUS est destiné au traitement de l'hypertension artérielle essentielle et/ou de la maladie coronaire stable. Les dates de préparation de ces documents sont datées en 2014, 2016, 2017 et mars 2019 donc au cours de la période considérée. Ces documents, rédigés en français, sont suffisamment explicites et permettent de rendre compte des mises à jour régulière du médicament dans la période considérée. Le nom de Servier y figure. Ces documents fournissent donc des indications de territoire (Suisse), de temps (les dates comprises entre mars 2014 et mars 2019, à savoir pendant la période pertinente), de nature de l'usage, étant donné que la marque est inscrite sur les emballages, et sur les produits, à savoir les produits pharmaceutiques destinés au traitement de l'hypertension.

Annexe VI : Information professionnelle concernant le médicament COVERAM

Il s'agit d'une information professionnelle (16 pages) du médicament COVERAM pour la période concernée, qui décrit les différentes caractéristiques du produit, ses effets ainsi que les patients visés, comparable à une notice d'utilisation. Ce document a été approuvé par Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques) qui est un Institut Suisse chargé de surveiller le marché des produits thérapeutiques en Suisse. Il s'agit d'une organisation indépendante. Ce document fournit des indications sur la marque, les produits visés, à savoir un hypertenseur utilisé dans le traitement de l'hypertension, et la date de l'usage.

Indications / Possibilités d'emploi : Traitement de l'hypertension artérielle essentielle et/ou de la maladie coronaire stable, en substitution, chez les patients déjà contrôlés avec péridopril et amlodipine pris simultanément à la même posologie.

Annexe VII : Maquette de l'emballage du médicament COVERAM

Il s'agit de deux maquettes de l'emballage du médicament COVERAM pour la Suisse. Comme nous pouvons le voir sur l'emballage, la marque COVERAM est clairement mise en relief. Nous pouvons également voir sur ces documents qu'ils sont datés durant la période pertinente (septembre et décembre 2014). Le nom de Servier (Suisse) S.A est également apparent sur cet emballage, rédigé en allemand, l'une des langues officielles de la Suisse. Ce document fournit des indications de lieu (Suisse), de temps (dates comprises en 2014), de nature de l'usage sachant que la marque est représentée sur l'emballage, et sur les produits, à savoir des produits pharmaceutiques.

17. Les documents présentés ci-dessus donnent des indications sur la vraisemblance de l'usage en Suisse de la marque « COVERAM ».
18. En ce qui concerne le lieu, les factures se rapportent à la filiale suisse du groupe Servier dont le titulaire (BIOFARMA) fait partie et à divers clients suisses. En ce qui concerne la période d'épreuve et la durée, il ressort de différents documents (factures, tableaux de vente, informations professionnelles, emballages) que l'usage se situe durant la période d'épreuve (11.07.2014 au 11.07.2019). En ce qui concerne la nature de l'usage, il convient d'admettre que la marque est utilisée telle que déposée comme cela se voit par exemple sur les factures, les copies d'emballages, les différentes notices. En ce qui concerne la quantité, la combinaison de différents documents (par exemple les factures, les tableaux de vente) montre un important volume d'affaires durant la période d'épreuve. Le lien entre le titulaire (BIOFARMA) et l'entreprise faisant usage du signe en Suisse (Servier Suisse) est établi par les différents documents et notamment l'Annexe I qui montre que BIOFARMA fait partie du groupe Servier. L'usage de la marque en rapport avec le produit

est établi par les différents documents présentés.

19. Il convient en revanche de constater que l'usage n'est pas rendu vraisemblable pour tous les produits du libellé de la marque opposante. En effet, les copies d'emballages, l'information professionnelle concernant le médicament « COVERAM » et les autres documents présentés montrent que la marque « COVERAM » est utilisée en rapport avec un médicament pour le traitement de l'hypertension artérielle essentielle et/ou de la maladie coronaire stable. L'Institut constate ainsi que l'usage est rendu vraisemblable uniquement pour un médicament spécifique pour le traitement de maladies cardiovasculaires à savoir l'hypertension artérielle essentielle et/ou la maladie coronaire stable.
20. Toutefois, comme expliqué ci-dessus (III., B., 11.) en rapport avec la problématique de l'usage partiel, il se pose la question de savoir quelle est l'étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel (s) produit (s) l'usage de la marque valide le droit à la marque. Il convient en particulier de prendre en compte que le droit à la marque ne peut pas s'étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d'un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
21. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de reconnaître que le médicament concerné est fondamentalement de par ses propriétés, sa finalité et sa destination un médicament qui traite la maladie d'hypertension et la maladie coronaire stable. Compte tenu de ces derniers critères, ce produit peut être rattaché à une sous-catégorie de produits pharmaceutiques formée de produits destinés au traitement de problèmes cardiaques liés à l'hypertension artérielle et la maladie coronaire stable. L'Institut est d'avis que cette sous-catégorie ne peut, sans arbitraire, être subdivisée en catégories supplémentaires au regard des critères du but et de la destination. L'Institut estime ainsi que cette sous-catégorie de médicaments est cohérente et retient que la marque opposante a été vraisemblablement utilisée en relation avec des « médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle et/ou de la maladie coronaire stable ».
22. Il convient de constater que cette sous-catégorie de produits pharmaceutiques correspond à celle qui n'est pas contestée par la défenderesse (voir III. B. ch. 6 ci-dessus). Pour cette sous-catégorie de produits, l'Institut n'était pas tenu d'examiner les moyens de preuve. En effet, l'Institut n'a pas à examiner les moyens de preuve si l'usage de la marque est reconnu par la défenderesse totalement ou partiellement (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2).
23. Pour l'examen du risque de confusion, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour « médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle et/ou de la maladie coronaire stable ».

C. 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. Le fait que les produits ou les services revendus relèvent de la même classe selon l'Arrangement de Nice ne préjuge pas d'une éventuelle similarité. En effet, ce système de répartition en classes ne remplit qu'une fonction d'aide purement formelle. La pratique a développé un certain nombre d'indices de l'existence ou non de la similarité (cf. Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La marque attaquée revendique notamment les produits suivants (objet de l'opposition après la deuxième limitation) :
Classe 5 : « Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich medizinische Präparate zur Behandlung akuter und chronischer Diarrhö verschiedenster Genese, einschliesslich Reisediarrhö, Diarrhö nach Ileostomie oder Resektion des Ileums, Diarrhö nach Bestrahlung, Stuhlinkontinenz ».
3. La marque opposante est protégée, dans la présente procédure, pour les produits suivants :
Classe 5 : « Médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle et/ou de la maladie coronaire ».

stable ».

4. Les produits contestés « *pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich medizinische Präparate zur Behandlung akuter und chronischer Diarrhö verschiedenster Genese, einschliesslich Reisediarrhö, Diarrhö nach Ileostomie oder Resektion des Ileums, Diarrhö nach Bestrahlung, Stuhlinkontinenz* » sont des préparations médicales pour le traitement de la diarrhée. Ces produits ont des points de contact avec les « *médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle et/ou de la maladie coronaire stable* » de la marque opposante. En effet, bien qu'étant des produits pharmaceutiques, des médicaments, des préparations médicales visant à traiter des pathologies différentes, leur nature est proche et leur but est de soigner. Ils proviennent généralement des mêmes types d'entreprises de fabrication et suivent les mêmes voies et canaux de distribution. Ils peuvent viser les mêmes destinataires. Il convient de mentionner ici que la jurisprudence a reconnu que les produits pharmaceutiques étaient similaires, indépendamment de leur application (TAF, B-1760/2010, cons. 5.2 – ZURCAL / ZORCALA ; CREPI, sic ! 2005, cons. 6 – *Silkis / Sipqis*).
5. Il est à constater que les produits en question sont similaires et il convient de passer à l'examen des signes.

D. 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. Le fait d'ajouter ou d'enlever 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
2. S'agissant des marques verbales, l'impression d'ensemble est déterminée par l'effet auditif, l'effet visuel et le sens. Une similarité sur un seul de ces plans suffit en règle générale à admettre un risque de confusion (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
3. La marque opposante est la marque verbale « COVERAM ». La marque contestée est la marque verbale « Loperam-X ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils comprennent tous les deux les lettres « O ERAM » et diffèrent par les lettres « C.V.... » pour la marque opposante et par les lettres « L.P....-X » pour la marque contestée (COVERAM / Loperam-X).
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « . o . e r a m » et diffèrent dans la mesure du son des lettres « c . v » / « l . p x ». Il y a lieu de relever que l'on peut percevoir une suite de syllabes qui présente la même cadence : « lo – pe – ram » / « co – ve – ram ». Mais il convient aussi de constater que les lettres « c o » et « l o », respectivement « v e r a m » / « p e r a m – x » montrent aussi des différences.
6. Sur le plan conceptuel, la marque opposante n'a pas de signification. La marque contestée n'a pas non plus de signification à première vue. Toutefois, il convient de relever que « Loperam-X » contient une forte allusion au mot « lopéramide » qui est un antidiarrhéique employé contre les diarrhées aiguës ou chroniques (<https://fr.wikipedia.org/wiki/loperamide>). Cette allusion à ce produit va être reconnue par un spécialiste en prenant en compte en particulier que les produits sont spécifiquement destinés au traitement des diarrhées. La lettre « X » ne véhicule pas de concept particulier dans le cas d'espèce.
7. Les similitudes constatées mettent en lumière que la similarité des signes est dans l'ensemble relativement faible. Au vu de ce qui précède, il s'agit de déterminer si les similitudes constatées sont de nature à fonder un risque de confusion.

E. 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 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 6, ch. 6.4.1).
2. 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 ou de services pour lesquelles les marques opposées sont enregistrées (Directives, Partie 6, ch. 6.5).
3. 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 6, ch. 6.5). En l'espèce, les produits ont été considérés comme similaires et l'effet interactif est neutre.
4. 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 6, ch. 6.6). Les produits pharmaceutiques sont en général achetés avec un degré d'attention élevé (Directives, Partie 6, ch. 6.6 ; TAF B-1760/2012, cons. 4.2, *ZURCAL / ZORCALA*). En ce qui concerne les produits en question, en particulier ceux pour traiter l'hypertension, on peut facilement admettre que le degré d'attention est élevé.
5. 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. Pour les marques faibles, de légères modifications sont déjà susceptibles de constituer une différence suffisante (Directives, Partie 6, ch. 6.7). Il convient à ce propos de rappeler que le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public. Ce qui est libre du point de vue du droit des marques reste par définition à la libre disposition du commerce. Les marques qui sont proches d'un signe du domaine public ont un champ de protection limité. De telles marques peuvent bien entendu être valables, mais leur champ de protection ne s'étend pas à l'élément appartenant au domaine public. Ce principe s'applique aussi pour les marques fortes. Pour qu'un risque de confusion existe en cas de reprise d'éléments appartenant au domaine public, des conditions spécifiques doivent être remplies. La marque doit par exemple avoir acquis un degré de connaissance plus élevé dans son ensemble en fonction de la durée de son usage ou de l'intensité de la publicité et l'élément appartenant au domaine public doit participer au champ de protection élargi (Directives, Partie 6, ch. 6.7).
6. En l'espèce, la marque opposante « COVERAM » n'a pas de signification descriptive en rapport avec les produits sur la base desquels la similarité a été admise. En effet, ce terme est indéterminé. Il ne décrit donc pas les caractéristiques des produits de la marque opposante et ne constitue pas une indication faible en rapport avec eux. Il n'est pas non plus un terme usuel ni ne constitue une indication laudative. La marque opposante a ainsi un caractère fantaisiste ou indéterminé en rapport avec ces produits et jouit par conséquent d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
7. Les produits sont similaires. Les signes sont similaires à un degré relativement faible. Le champ de protection de la marque opposante est normal. Le degré d'attention est élevé. Malgré les convergences constatées, il convient d'admettre que l'impression d'ensemble des signes est assez différente. En effet, les lettres d'attaque « CO » et « LO », combinées aux suites de syllabes « VERAM » et « PERAM », forment deux entités dont le consommateur peut percevoir les divergences. À cela, s'ajoute la différence constituée par la lettre « X » supplémentaire du signe contesté. Cette lettre, bien que n'ayant pas une signification en soi dans le cas d'espèce, est bien perceptible visuellement et phonétiquement et a son

importance dans l'effet global des signes. Elle a d'ailleurs été considérée comme ayant généralement un effet particulier pouvant attirer l'attention du consommateur (voir par exemple TAF, B-1605/2019, cons. 6.2 – *CREMOLAN / XEROLAN*). Enfin, la marque contestée tire sa force distinctive de la combinaison d'un élément verbal faible en relation avec les produits attaqués (*LOPERAM* – allusion à l'opéramide) avec cette lettre « X », ce qui met en évidence son importance. Il est aussi à mettre en évidence que la forte allusion au produit l'opéramide dans le signe contesté par la présence des lettres « *LOPERAM* » relativise grandement la similarité existant entre les signes dans les lettres « *O ERAM* » du point de vue du risque de confusion. En effet, comme déjà mentionné plus haut, le champ de protection de chaque marque est limité par la sphère du domaine public et le mot « l'opéramide » appartient au domaine public en rapport avec les produits contestés. Ainsi, en prenant en compte le degré d'attention élevé du consommateur et le fait que les produits ne sont que similaires, l'Institut estime qu'il n'existe pas de risque de confusion.

8. L'opposition est donc mal fondée.

IV. Répartition des frais

1. La taxe d'opposition reste 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).
2. 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). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d'opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d'écritures. Les écritures des parties qui n'ont pas été sollicitées ne sont généralement pas indemnisées (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition a fait l'objet de deux radiations / limitations consécutivement à l'opposition (la première au moment de la réponse et la seconde au moment de la duplique). L'opposition est ainsi devenue sans objet en cours de procédure pour les produits concernés et peut être close en rapport avec eux par une décision de classement (Directives, Partie 1, ch. 7.2.3). Lorsqu'il n'y a pas lieu de décider matériellement du litige, la décision de classement doit toutefois se prononcer selon les principes généraux de procédure (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4).
5. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que la défenderesse a été mise en demeure de radier sa marque le 04.04.2019, soit presque deux mois avant la fin du délai d'opposition (voir réponse de la défenderesse, annexe 4). Il convient de rappeler que le devoir d'information, pour être considéré comme valable, doit intervenir au moins deux semaines avant de former opposition (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.4 ; CREPI, sic ! 2002, 442, cons. 2 – *AiROL (fig.) / AIROX*). L'opposition a été déposée le 31.05.2019 et le délai de deux semaines était donc respecté. En ce qui concerne la partie de l'opposition qui est devenue sans objet consécutivement à l'opposition, les frais ne peuvent donc être imputés à l'opposante.
6. L'opposition est rejetée pour la partie qui n'est pas devenue sans objet consécutivement à l'opposition. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures. Pour cette partie, les frais sont en principe à mettre à la charge de la partie opposante, y compris le remboursement de la taxe d'opposition.
7. Toutefois, en application des critères mentionnés ci-dessus, l'Institut estime juste de compenser les frais et de répartir la taxe d'opposition par moitié. En effet, d'un côté les frais de la partie de l'opposition qui est rejetée seraient mis à la charge de l'opposante et, d'un autre côté, les frais de la partie de l'opposition qui est devenue sans objet, seraient mis à la charge de la défenderesse et ceci en prenant en compte aussi que les limitations sont intervenues lors des deux échanges d'écritures. Ainsi, les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié.
8. En conséquence, il est à mettre à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 400.00 à titre de prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **100759** est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet en cours d'instance.

2.

La taxe d'opposition de CHF 800.00 reste acquise à l'Institut.

3.

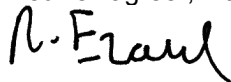
Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposante de CHF 400.00 à titre de prise en charge de la moitié de la taxe d'opposition.

4.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 1 juillet 2020

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées



Raoul Erard
Section des oppositions

Indication des voies de droit:

La présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu'elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).