

Décision Procédure d'opposition n° 102746 dans la cause

Beckman Coulter, Inc.
250 South Kraemer Blvd.
Brea, CA 92821
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

Katzarov SA
Avenue des Morgines 12
1213 Petit-Lancy

enregistrement international n° 866198 - ((fig.))



contre

LRP AG
Kasernenstrasse 5
3600 Thun

Partie défenderesse

représentée par

Industrial Property Services GmbH
Rosenweg 14
4303 Kaiseraugst

Marque suisse n° 779489 - LRP ((fig.))



L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l'art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l'ordonnance de l'IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

considérant :

I. Faits et procédure

1. L'enregistrement de la marque suisse n° 779489 - "LRP ((fig.))" (ci-après: la marque attaquée) a été publié le 07.04.2022 dans Swissreg. Elle revendique les produits et services suivants:

Classe 7: Pumpen; Verschlussmaschinen [Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen].

Classe 8: Handbetätigte Öffner für Probegefässe; Handbetätigte Verschlussgeräte für Probegefässe.

Classe 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, und Kontrollapparate und -instrumente; Analysegeräte, Dosiergeräte; Kunststoffprüfmaschinen; Laborgeräte und -instrumente, ausgenommen für medizinische Zwecke; Laborgeräte zur Probenvorbereitung; Füllstandsmesser für Flüssigkeiten; Aufbewahrungsröhren für den Laborgebrauch; Pipettengestelle für den Laborgebrauch; Kassetten, und Halterungen für Probegefässe und Pipettenspitzen; Spritzen für den Laborgebrauch; Gefässe für den Laborgebrauch; Reaktionsgefässe für den Laborgebrauch; Küvetten und Verschlüsse für den Laborgebrauch; Trägerplatten für den Laborgebrauch; Mikrotiterplatten für den Laborgebrauch; Deep Well Platten für den Laborgebrauch; Verschlussmatten und -folien für den Laborgebrauch; Aufbewahrungskästen für Objektträger; Versandbehälter für Objektträger; Lagerboxen, stapelbare Dosen und Wägedosen für den Laborgebrauch; Transportkästen für den Laborgebrauch; Verschlussgeräte für Phiolen; Phiolenöffner.

Classe 10: Laborgeräte zum Verabreichen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Übertragung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zum Mischen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Verdünnung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Pumpen [für medizinische Zwecke]; Pumpen zur Verwendung bei der Flüssigkeitschromatographie [medizinisch]; Laborgeräte zur Probenvorbereitung [für medizinische Zwecke]; medizinische Testgeräte; medizinische Probegefässe; Halter für Probegefässe [medizinisch]; Tropfer zur Verabreichung von Medikamenten, ohne Inhalt verkauft; Infusions- und Injektionsgeräte zur Verabreichung von Medikamenten; medizinische Spritzen; Arzneimittelabgabesysteme.

Classe 11: Kühlkammern, Klimaschränke.

Classe 42: Ingenieurdienstleistungen bezüglich Laborgeräten und -instrumenten, Ingenieurdienstleistungen bezüglich Medizingeräten und -instrumenten; Design von Prototypen.

2. En date du 07.07.2022, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur l'enregistrement international n° 866198 "((fig.))" (ci-après : la marque opposante), enregistré pour les produits suivants :

Classe 1 : Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires; produits chimiques et réactifs pour les sciences et la recherche dans le domaine de la biotechnologie; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 05 : Produits chimiques et réactifs utilisés pour le diagnostic in vitro ainsi que dans des laboratoires cliniques et médicaux; produits chimiques et réactifs pour diagnostic médical; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, à savoir anticorps monoclonaux, trousse pour essais diagnostiques, constituées de produits chimiques et de réactifs diagnostiques à usage médical; trousse d'immunoessai contenant essentiellement des réactifs in vitro, pour le diagnostic et pour le contrôle de la signification physiologique.

Classe 9 : Instruments, systèmes et dispositifs pour laboratoires, biotechnologie, biorecherche et recherche de diagnostic clinique, à savoir appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils automatiques d'analyse microbiologique, appareils automatiques d'analyse hématologique, appareils d'analyse d'ADN, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, appareils d'analyse de l'absorption de gaz, spectrophotomètres à UV/visibles, appareils d'analyse et compteurs à scintillation, pH-mètres, trieurs de cellules par chromatographie liquide, et composants de tous les produits précités, notamment rotors, ensembles de récipients, supports à éprouvettes, éprouvettes, embouts de pipettes, et supports de mouillage; appareils pour collecter, analyser, informatiser et calculer des données, ainsi que

leurs éléments constitutifs, conçus pour des dispositifs de diagnostic médical.

Classe 10 : Dispositifs, instruments et appareils de diagnostic médical utilisés en liaison avec des patients, pour séparer, détecter, analyser transporter, contrôler et mesurer des matières dans des échantillons solides et liquides prélevés sur les patients, ainsi que leurs éléments constitutifs; instruments, systèmes et dispositifs pour analyses cliniques.

4. Le 20.07.2022, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 21.08.2022, la partie défenderesse a déposé une demande de radiation pour défaut d'usage (procédure de radiation n° 102822) contre la marque opposante et requis la suspension de la présente procédure d'opposition jusqu'à droit connu dans la procédure de radiation n° 102822.
6. Le 25.08.2022, l'Institut a émis une décision de suspension de la procédure d'opposition n° 102746 jusqu'à droit connu sur la procédure de radiation n° 102822.
7. Le 24.08.2023, l'Institut a rejeté la demande de radiation pour défaut d'usage contre la marque opposante (procédure de radiation n° 102822).
8. Le 04.10.2023, l'Institut a levé la suspension de la procédure d'opposition n° 102744 vu qu'entre-temps, la décision dans la procédure de radiation n° 102822 est entrée en force, et a invité la partie défenderesse à présenter une prise de position.
9. Par courrier du 06.11.2023, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué le non-usage de la marque opposante pour une partie des produits enregistrés.
10. Le 08.11.2023, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
11. Par courrier du 08.02.2024, la partie opposante a présente une réplique dans le délai imparti (prolongé).
12. Le 12.02.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
13. Le 10.03.2024, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti.
14. Le 11.03.2024, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
15. Le 12.03.2024, la partie défenderesse a envoyé une écriture spontanée en complément de sa duplique du 11.03.2024.
16. Le 12.03.2024, l'Institut a porté une copie de l'écriture de la partie défenderesse à la connaissance de partie opposante.
17. Les arguments développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure où ils sont pertinents.

II. Conditions requises pour une décision sur le fond

A. En général

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 (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 29.11.2021. La marque opposante est antérieure car elle a été enregistrée dans le registre international le 04.05.2005. L'opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM).

B. Paiement de la taxe d'opposition

1. Conformément à l'art. 31 al. 2 LPM, la taxe d'opposition doit être payée dans le délai d'opposition.
2. Dans ce contexte, la partie défenderesse fait valoir que la partie opposante n'a pas respecté le délai de paiement car l'ordre de débit du compte courant n° 500890 pour payer la taxe d'opposition de 800.00 CHF a pu être exécuté au plus tôt le 08.07.2022, soit le lendemain du délai d'opposition. Par conséquent, la partie défenderesse est d'avis que cette opposition est réputée ne pas avoir été déposée (art. 31 al. 2 LPM et art. 24 al. 1 OPM).
3. Lors du paiement de la taxe d'opposition par débit sur le compte courant auprès de l'Institut, comme c'est le cas en l'espèce, il importe que l'ordre de débit de la partie formant opposition parvienne à l'Institut ou à la poste dans les délais et que le compte courant dispose à partir de cette date d'un avoir suffisant pour payer l'intégralité de la taxe. La date d'exécution de l'ordre de débit par l'Institut n'est pas déterminante à cet égard (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 1, ch. 11.5).
4. Dans le cas présent, la partie opposante a indiqué dans le formulaire d'opposition que la taxe d'opposition est à débiter sur le compte courant de son mandataire auprès de l'Institut. La date de réception du formulaire d'opposition auprès de l'Institut étant le 07.07.2022, soit le dernier jour du délai d'opposition, il est à considérer que l'ordre de débit est arrivé dans les délais. En outre, le compte courant du mandataire disposait à cette date du montant suffisant. Il est donc à considérer que la taxe d'opposition a été en l'espèce payée dans le délai d'opposition.
5. Pour ces motifs (let. A et B), il convient d'entrer en matière sur l'opposition.

C. Allégués tardifs

Dès lors que l'écriture du 12.03.2024 a été déposée après la clôture de l'instruction, il convient de la qualifier de tardive. Les arguments qui y sont développés seront par conséquent pris en considération dans la mesure où ils sont décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA.

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 (Directives, 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. Avant l'échéance du délai de carence, le défaut d'usage selon l'art. 32 LPM ne peut pas être invoqué

(Directives, Partie 6, ch. 5.2).

5. En l'espèce, la marque opposante a été enregistrée à l'international et notifiée en Suisse le 17.11.2005. 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 partiel de la marque opposante (cf. infra consid. 16) dans sa première réponse du 06.11.2023 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque en relation avec les produits dont cet usage est contesté pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage en principe dans le cadre de la procédure d'opposition, à savoir en l'espèce pour la période du 06.11.2018 au 06.11.2023 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2). A cet égard, il convient de noter que la partie défenderesse a déjà contesté l'usage de la marque opposante dans le cadre d'une procédure de radiation (procédure n° 102822), dans laquelle la période d'examen a été fixée du 21.08.2017 au 21.08.2022. Se pose ainsi la question de savoir s'il ne s'agit pas de ne tenir compte que des actes d'usage durant cette autre période, dès lors que ceux qui sont postérieurs à celle-ci ne sont pas opposables à la partie défenderesse (cf. art. 12 al. 2 LPM). Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, comme on le verra ci-après, la période à retenir reste sans importance, puisqu'aucun usage ne pourra être retenu en relation avec le reste des produits litigieux (cf. consid. 31 ci-après).
6. 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).
7. 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).
8. 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 subsumption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
9. 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 minimale étendue. 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).
10. La marque doit en principe être utilisée en Suisse (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
11. 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).

12. Le titulaire de la marque ne doit pas toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3). Le titulaire doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers. L'accord peut être donné contractuellement par exemple dans le cadre d'un contrat de licence, de distribution ou de franchise. Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées. Un consentement peut aussi être donné tacitement. La tolérance de l'usage par un tiers ne constitue par contre pas un usage au sens de l'art. 11 al. 3 LPM. Il faut que celui qui utilise la marque le fasse pour le compte du titulaire, c'est-à-dire qu'il soit animé d'une volonté de l'utiliser pour autrui. Le consentement expresse ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit démontré d'une manière ou d'une autre (Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).
13. Si l'opposant 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).
14. En procédure d'opposition, l'opposante 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).
15. Dans sa réponse du 06.11.2023, la partie défenderesse reconnaît l'usage de la marque opposante pour les produits enregistrés suivants des classes 1, 5 et 9 :

Classe 1 : Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 5 : Produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 9 : Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, rotors.

Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de leur usage (Directives, Partie 6, ch. 5.1).

La partie défenderesse invoque toutefois le non-usage de la marque opposante pour les produits enregistrés restants.

16. Elle conteste donc l'usage de la marque opposante dans la mesure des produits suivants :

Classe 1 : Produits chimiques et réactifs pour les sciences et la recherche dans le domaine de la biotechnologie.

Classe 5 : Produits chimiques et réactifs utilisés pour le diagnostic in vitro ainsi que dans des laboratoires cliniques et médicaux; produits chimiques et réactifs pour diagnostic médical ; trousse pour essais diagnostiques, constituées de produits chimiques et de réactifs diagnostiques à usage médical; trousse d'immuno-essai contenant essentiellement des réactifs in vitro, pour le diagnostic et pour le contrôle de la signification physiologique.

Classe 9 : Instruments, systèmes et dispositifs pour laboratoires, biotechnologie, biorecherche et recherche de diagnostic clinique, à savoir appareils automatiques d'analyse microbiologique, appareils automatiques d'analyse hématologique, appareils d'analyse d'ADN, appareils d'analyse de l'absorption de gaz,

spectrophotomètres à UV/visibles, appareils d'analyse et compteurs à scintillation, pH-mètres, trieurs de cellules par chromatographie liquide, et composants de tous les produits précités, notamment ensembles de récipients, supports à éprouvettes, éprouvettes, embouts de pipettes, et supports de mouillage; appareils pour collecter, analyser, informatiser et calculer des données, ainsi que leurs éléments constitutifs, conçus pour des dispositifs de diagnostic médical.

Classe 10 : Dispositifs, instruments et appareils de diagnostic médical utilisés en liaison avec des patients, pour séparer, détecter, analyser transporter, contrôler et mesurer des matières dans des échantillons solides et liquides prélevés sur les patients, ainsi que leurs éléments constitutifs; instruments, systèmes et dispositifs pour analyses cliniques.

17. Pour rendre vraisemblable l'usage de sa marque en relation avec ces produits, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 08.02.2024 les pièces suivantes numérotées de 18 à 31. Elle se réfère également à l'ensemble des pièces déposées dans le cadre de la procédure de radiation n° 102822 (pièces numérotées de 1 à 17). :

- 1.1 à 1.12 - Factures Agencourt AMPure XP
- 2.1 à 2.12 - Factures VI-CELL CONCENTRATION CTRL
- 3.1 à 3.12 - Factures Reagent, SPRIselect, 5mL
- 4.1 à 4.5 – Factures
- 4.6 - Access Photos
- 4.7 - DXI Photos
- 5.1 - Genomic Solutions – DNA
- 5.2 - Extraction Genomic Solutions - RNA
- 5.3 - Extraction Genomic Solutions Total Nucleic Acid Extraction
- 5.4 - Total Nucleic Acid Extraction
- 6 - Entrustment agreement (Copyright) & Chinese registration
- 7 - Extrait du Registre de Commerce du Canton de Vaud
- 8a - Disponibilité de AQUIOS Lysing Reagent Kit, 100 Tests, CE, IVD en Suisse
- 8b - Disponibilité de AQUIOS STEM Kit en Suisse
- 9a - Liste factures AQUIOS suisse
- 9b - Factures AQUIOS suisse
- 10a - MLA-55 Fixed-Angle Rotor Package
- 10b - MLA-55 Fixed-Angle Rotor
- 10c - MLA-50 Fixed-Angle Aluminum Rotor
- 10d - Print-out du site suisse pour le téléchargement des brochures
- 10e - Brochure Optima Series Tabletop Rotors
- 10f - Brochure: Preparative & Analytical Ultracentrifuges (pages 1, 2, 56 et 58 du catalogue)
- 11a - Liste des factures Rotor + factures
- 11b - Rotor printouts avec numéro d'article repris dans les factures
- 12 - Logo utilisé seul en relation avec les produits "Instruments", "Air Particle Counters", "Cell Counters and Analyzers", and "Centrifuge, Lab Equipment" site: www.beckman.ch
- 13a - Brochure: Genomic Reagents Solutions
- 13b - Disponibilité de SPRIselect 5ml en Suisse
- 13c - Disponibilité des DNA Cleanup for Genetic Engineering; RNA Isolation en Suisse site:

www.beckman.ch

- 14 - Factures Access PCT
- 15 - Factures ACCESS and DXI Instrument
- 16 - Page de recherche Google démontrant l'usage isolé du logo "Beckman Coulter Suisse"
- 17 - AMPure XP, SRPiselect, Vi-CELL XR
- 18 - Optima MAX-XP
- 19 - Optima XPN-80
- 20 - Access 2 Immunoassay-Analysator + facture N° 1167733 (2022)
- 21 - AU680 Clinical Chemistry Analyzer + facture N° 1125050 (2018)
- 22 - DxH 520 Hematology Analyzer + facture N° 1171242 (2022)
- 23 - Factures 2022 3 • 2022/11/30 – Tubes • 2022/12/27 – Tests/Assays, Immuoassays, Chemicals
- 24 - DxH 500 Hematology Analyzer + facture N° 1155630 (2021)
- 25 - Factures 2021 6 • 2021/05/14 – Racks • 2021/06/14 – ACCESS 2 Immunoassay Analyzer and parts • 2021/12/30 – Reagents, Chemicals
- 26 - Factures 2020 (2020/01/07 – Calibrators, Tip Rack Filter - 2020/03/03 – Rack, Tips, Tubes - 2020/11/26 – Autoscan Instrument, Renok Rehydrator and parts - 2020/12/23 - Assays/Tests)
- 27 - Facture 2019 (2019/12/20 – Assays/Tests)
- 28 - Factures 2018 (2018/12/12 – Assays/Tests, Chemicals - 2018/12/24 – Assays/Tests, Immunoassays, Reagents, Chemicals)
- 29 - Allegra 64R Benchtop Centrifuge, Refrigerated, 60 Hz, 208 V (Source: <https://www.beckman.ch/centrifuges/general-purpose/allegra-64r/367586>)
- 30 - Analyseur hématologique DxH 900 + facture N° 1136012 (2019)
- 31 - Factures de ventes des produits suivants en Suisse de 2018 à 2023, sciences de la vie : (Flow cytometry reagents (e.g., CD45-KrO PN • B36294) 100 mm Diameter Aerosolve® Canister Assembly Adapter, Quantity of Two, PN 361269 - AQUIOS CL Assay Cassette Type 1, 13 mm x 75 mm, PN B25218 - Sample Tubes 250 tubes, 12mm x 75mm, PN 2523749 - Biomek P250 Sterile Tips with Filter, Case of 10 Racks, PN 717253)

18. La partie opposante fait valoir que les pièces produites démontrent un usage sérieux à l'égard de chacun des produits qu'elle couvre en classes 1, 5, 9 et 10.
19. La partie défenderesse estime pour sa part que la partie opposante n'a pas présenté de preuves supplémentaires démontrant un usage de la marque pour les produits litigieux.
20. S'agissant d'abord des produits dont l'usage est contesté des classes 1, 5 et 9, l'Institut considère que cette question peut rester ouverte en vertu du principe d'économie de procédure. En effet, l'examen de la similarité des produits ne changera pas que l'on retienne l'usage pour les seuls produits dont l'usage est reconnu par la partie défenderesse ou que l'on prenne en compte l'ensemble des produits enregistrés dans ces classes. Par conséquent, pour l'examen de la similarité entre les produits et services, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits dont l'usage est reconnu par la partie défenderesse (cf. consid. 15).
21. Il reste donc à examiner si la marque opposante a fait l'objet d'un usage en relation avec les produits revendus de la classe 10, à savoir :

Classe 10 : Dispositifs, instruments et appareils de diagnostic médical utilisés en liaison avec des patients, pour séparer, détecter, analyser transporter, contrôler et mesurer des matières dans des échantillons solides et liquides prélevés sur les patients, ainsi que leurs éléments constitutifs; instruments, systèmes et dispositifs pour analyses cliniques.

22. A titre liminaire, il s'agit de rappeler que la marque doit être utilisée en relation avec les produits enregistrés

(cf. art. 11 al. 1 LPM) et qu'il n'appartient pas à l'Institut de déchiffrer, de décomposer et de mettre les preuves remises par une partie en relation avec d'autres preuves. Dans ces conditions, il convient de rappeler, que selon l'art. 13 al. 1 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir de collaboration est même considéré comme étant accru pour la partie opposante lorsqu'elle doit rendre vraisemblable, comme dans le cas d'espèce, l'usage de la marque sur laquelle se fonde l'opposition (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2 ; TAF B-2910/2012 cons. 4.1.3 – ARTELIER / ARTELIER). L'obligation est justifiée par le fait que l'administré entend tirer un avantage ou un droit de la procédure. Elle vaut en partie pour les faits que la partie connaît mieux que l'autorité ou que cette dernière ne peut pas établir sans engager de frais excessifs. Selon le principe général consacré à l'art. 8 CC (Code civil suisse, RS 210) applicable en droit public, la partie supporte les conséquences du défaut de preuve lorsqu'elle entend déduire des droits d'un fait pertinent qui est resté non-prouvé ou qui n'a pas été rendu vraisemblable au regard du degré de preuve exigé (voir Directives, Partie 1, ch. 5.4 et 5.4.2 en rapport avec l'établissement des faits et le devoir de coopération des parties).

23. La partie opposante indique qu'elle commercialise en Suisse une large gamme de dispositifs médicaux et d'instruments de laboratoires qui s'inscrivent dans le prolongement immédiat des procédés de détection énumérés en classe 9 qui sont notamment constitués de « modules d'analyse », de « pompes de précision », de « rotors » et qui ont pour finalité de confirmer ou infirmer les valeurs recueillies ou encore affiner une observation relevée à un stade antérieur (pièces 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 11a, 11b, 12). Selon elle, il s'agit tantôt des produits dénommés "MLA-50" et "MLA 55" (pièces 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 11a et 11b), de centrifugeuses (pièce 10f), ou autres équipements et instruments de laboratoire recensés dans la pièce 12. D'après la partie opposante, de par leur nature, ces produits peuvent à la fois se retrouver à la frontière de plusieurs classes (9 pour les appareils de détection et de mesure, et 10 lorsqu'il s'agit de dispositifs médicaux ou d'instruments et appareils de laboratoire). Elle considère également que ces produits qui sont tantôt vendus sous les dénominations « Access Luminometer », « DXI » et « DXL », témoignent d'un usage du signe contesté à titre isolé (pièces 4.6 & 4.7 et 15). Elle a enfin annexé d'autres preuves d'usage en Suisse de produits de cette nature (pièces 18 à 31).
24. L'Institut relève d'abord que certains moyens de preuve, à savoir des photos, extraits de site web ou de catalogue ne sont pas datés (pièces 4.6, 4.7, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 12, 19, 20, 29, 30) ou sont datés après la période de référence (pièces 18, 21, 22, 24). Ces pièces ne sont ainsi pas propres à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante durant la période de référence. Elles peuvent néanmoins être prises en considération dans l'appréciation d'ensemble des pièces d'usage.
25. D'autre part, la partie opposante a fourni des factures démontrant la vente en Suisse de différents appareils. Or il ressort de ces factures que la marque opposante n'est pas utilisée en Suisse par son titulaire mais par un tiers, à savoir Beckman Coulter International S.A., à Nyon. Afin qu'un usage par un tiers soit assimilé à l'usage par le titulaire, ce dernier doit donner son accord avant l'usage de la marque par le tiers (art. 11 al. 3 LPM). Toutefois, ce consentement exprès ou tacite du titulaire de la marque est à rendre vraisemblable auprès de l'Institut, que ce soit par l'envoi d'un contrat, voire d'un extrait de contrat, ou par la présentation de la structure d'une entreprise (structure d'une société holding). Il ne suffit ainsi pas de prétendre que l'on utilise la marque avec l'accord du titulaire, sans que cela soit rendu vraisemblable d'une manière ou d'une autre (Directives, Partie 6, ch. 5.3.8).

Dans le cas d'espèce, la partie opposante s'est limitée à fournir un extrait du registre du commerce de la société Beckman Coulter International S.A. (cf. pièce 7). Elle n'a fourni en revanche aucun contrat ou présentation de structure d'entreprise.

Toutefois, l'extrait du registre du commerce mentionne que la société Beckman Coulter International S.A. a le but suivant : « *distribution, sur le plan international, d'instruments, logiciels, réactifs, fournitures et accessoires utilisés par les clients à des fins incluant, entre autres, l'analyse d'échantillons et de données; distribution, sur le plan international, de produits fabriqués ou distribués par Beckman Coulter, Inc. et ses filiales et leurs successeurs; utilisation des produits distribués et d'autres produits pour fournir des services et de l'information aux clients; installation, entretien, réparation, assistance technique et tout autre service en relation avec les produits distribués; leasing et location de produits distribués; achat, vente et exploitation de brevets, licences, procédés de fabrication et marques concernant tous les stades de l'industrie et du commerce des produits susmentionnés* ».

Dans ces conditions, il peut être admis que la partie opposante a donné son consentement à la société Beckman Coulter International S.A. pour distribuer ses produits en Suisse.

26. Par ailleurs, l'Institut constate que la partie opposante n'indique pas dans son écriture précisément pour quels produits la marque opposante est, de son point de vue, utilisée en se référant aux moyens de preuve correspondants. Elle se limite dans ce contexte à relever que « ces produits peuvent à la fois se retrouver à la frontière de plusieurs classes » ou de parler de « produits de cette nature ».
27. Il ressort toutefois des pièces produites qu'aucune n'est à même de rendre vraisemblable un usage de la marque opposante pour les produits enregistrés de la classe 10.
28. En effet, une partie des pièces concernent des produits qui ne relèvent pas de ladite classe. En particulier, les centrifugeuses et les rotors de centrifugeuses (pièces 10a-f, 11a-b), ainsi que les luminomètres (pièces 4.6 et 4.7) relèvent de la classe 9 (cf. Aide à la classification de l'Institut, disponible sous : <https://wdl.ige.ch>, consulté le 04.09.2024).
29. En outre, la partie opposante a fourni d'autres pièces concernant différents appareils que l'Institut a pu identifier comme étant des analyseurs d'immunologie, des analyseurs de chimie clinique et des analyseurs hématologiques (pièces 15, 20, 21, 22, 24, 30). Selon la Classification de Nice, la classe 10 comprend essentiellement les appareils, instruments et articles chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires généralement utilisés pour le diagnostic, le traitement ou l'amélioration des fonctions ou de l'état de santé d'individus et d'animaux. Les appareils et instruments pour la science ou la recherche, notamment les appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires relèvent en revanche de la classe 9 (cf. Classification de Nice - Liste des classes avec notes explicatives sous : https://nclpub.wipo.int/enfr/?basic_numbers=show&class_number=11&explanatory_notes=show&gors=&lang=fr&menulang=fr&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20240101, consulté le 04.09.2024). Sur la base des documents fournis par la partie opposante, l'Institut n'est pas en mesure de déterminer la finalité des produits concernés et par conséquent s'ils relèvent de la classe 9 ou de la classe 10.
30. Dans ces conditions et après examen des pièces produites, l'Institut est d'avis que la partie opposante n'a pas fourni d'indices suffisants permettant de démontrer un usage de la marque opposante en lien avec les produits enregistrés de la classe 10, à savoir des « *Dispositifs, instruments et appareils de diagnostic médical utilisés en liaison avec des patients, pour séparer, détecter, analyser transporter, contrôler et mesurer des matières dans des échantillons solides et liquides prélevés sur les patients, ainsi que leurs éléments constitutifs; instruments, systèmes et dispositifs pour analyses cliniques* ».
31. Dès lors que l'usage sérieux de la marque opposante n'est pas rendu vraisemblable pour ces produits, on considérera que la marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants pour l'examen du risque de confusion (usage reconnu par la partie défenderesse) :

Classe 1 : Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 5 : Produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 9 : Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, rotors.

C. Comparaison des produits et services

1. Des produits et 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 (Directives, Partie 6, ch. 6.1 et ss).
2. La similarité peut aussi exister entre un produit et un service. En fonction du caractère différent des produits et des services, il faut relativiser les critères de distinction habituels. Il s'agit d'examiner, du point de vue du

consommateur, si le titulaire d'une marque de service peut également être actif dans la fabrication et la distribution de produits ou, inversement, si le titulaire d'une marque de produits peut fournir des services y relatifs. Cet examen consiste à se demander si le service est d'une utilité particulière pour le produit, par exemple s'il facilite sa conservation ou sa transformation. Si tel est le cas, le consommateur perçoit le produit et le service comme une prestation formant un tout cohérent. Ainsi, des services de réparation et d'entretien, qui complètent l'offre de produits, peuvent être considérés comme similaires aux produits (« service après-vente ») (Directives, Partie 6, ch. 6.1.3).

3. La marque attaquée revendique les produits et services suivants :

Classe 7: Pumpen; Verschliessmaschinen [Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen].

Classe 8: Handbetätigte Öffner für Probegefässe; Handbetätigte Verschliessgeräte für Probegefässe.

Classe 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, und Kontrollapparate und -instrumente; Analysegeräte, Dosiergeräte; Kunststoffprüfmaschinen; Laborgeräte und -instrumente, ausgenommen für medizinische Zwecke; Laborgeräte zur Probenvorbereitung; Füllstandsmesser für Flüssigkeiten; Aufbewahrungsröhren für den Laborgebrauch; Pipettengestelle für den Laborgebrauch; Kassetten, und Halterungen für Probegefässe und Pipettenspitzen; Spritzen für den Laborgebrauch; Gefässe für den Laborgebrauch; Reaktionsgefässe für den Laborgebrauch; Küvetten und Verschlüsse für den Laborgebrauch; Trägerplatten für den Laborgebrauch; Mikrotiterplatten für den Laborgebrauch; Deep Well Platten für den Laborgebrauch; Verschussmatten und -folien für den Laborgebrauch; Aufbewahrungskästen für Objektträger; Versandbehälter für Objektträger; Lagerboxen, stapelbare Dosen und Wägedosen für den Laborgebrauch; Transportkästen für den Laborgebrauch; Verschliessgeräte für Phiolen; Phiolenöffner.

Classe 10: Laborgeräte zum Verabreichen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Übertragung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zum Mischen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Verdünnung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Pumpen [für medizinische Zwecke]; Pumpen zur Verwendung bei der Flüssigkeitschromatographie [medizinisch]; Laborgeräte zur Probenvorbereitung [für medizinische Zwecke]; medizinische Testgeräte; medizinische Probegefässe; Halter für Probegefässe [medizinisch]; Tropfer zur Verabreichung von Medikamenten, ohne Inhalt verkauft; Infusions- und Injektionsgeräte zur Verabreichung von Medikamenten; medizinische Spritzen; Arzneimittelabgabesysteme.

Classe 11: Kühlkammern, Klimaschränke.

Classe 42: Ingenieurdienstleistungen bezüglich Laborgeräten und -instrumenten, Ingenieurdienstleistungen bezüglich Medizingeräten und -instrumenten; Design von Prototypen.

4. L'usage de la marque opposante a été reconnu pour les produits suivants (cf. consid. III. B. 32) :

Classe 1 : Produits chimiques et réactifs pour les sciences, la biorecherche et les analyses en laboratoires; produits chimiques et réactifs à base d'anticorps pour les sciences et la recherche, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 5 : Produits chimiques et réactifs à base d'anticorps à usage médical, à savoir anticorps monoclonaux.

Classe 9 : Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, rotors.

5. Classe 7

La partie opposante fait valoir que les produits contestés sont des pièces constitutives ou complémentaires de produits tels que les appareils d'analyse hématologique de la classe 9.

L'institut ne partage pas cet avis. En effet, il n'y a le plus souvent pas de similarité entre un produit principal et ses composants (Directives, Partie 6, ch. 6.1.1.2 ; TAF B-7485/2006, consid. – BOOSTER / Turbo Booster [fig.]). Les produits contestés ne présentent aucun point de contact avec les produits de la marque opposante. En effet, leur nature, leur but, leur méthode d'utilisation sont différents. Ils ne sont pas complémentaires ni en compétition. Ils ne visent généralement pas le même public et n'ont pas les mêmes lieux de vente ou de distribution.

Le fait que les produits de la marque opposante, notamment de la classe 9, puissent être composés par exemple d'une pompe, n'est pas suffisant pour admettre la similarité. En effet, ces produits sont des produits complexes se composant d'une multitude de pièces détachées qui ne sont guère similaires entre elles et dont l'utilisation est différente de celle du produit principal. Les produits contestés ne seront ainsi pas perçus comme déterminant la valeur ou spécifique au produit (cf. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band III, Markenrecht, 2. Auflage, Basel 2009, N. 847).

En outre, les produits attaqués ne sont pas si étroitement liés aux produits de la marque opposante que les consommateurs seraient donc induits à croire qu'ils proviennent de la même entreprise (cf. TAF B-371/2023, consid. 7.3.3 – S8 / ES8 ; TAF B-99/2023, consid. 7.3.3 – S6 / ES6). Rien n'indique non plus que ces produits sont proposés comme pièces de rechange d'origine par les fabricants des produits tels que les appareils d'analyse hématologique de la classe 9 ni qu'ils en garantissent également la fourniture et la livraison (cf. TAF B-371/2023, consid. 7.3.6 – S8 / ES8 ; TAF B-99/2023, consid. 7.3.6 – S6 / ES6). Il faut donc partir du principe que les produits contestés sont plutôt des produits standard proposés par des entreprises tierces. Dès lors, une similarité avec les produits de la marque opposante ne peut être retenue.

6. Classe 8

Les produits contestés sont des outils et instruments manuels pour l'ouverture et la fermeture de récipients d'échantillons. Ils n'ont également aucun point de contact avec les produits de la marque opposante. Ils diffèrent de par leur nature et ne sont ni complémentaires ni en compétition. Ils ne visent généralement pas le même public et n'ont pas les mêmes lieux de vente ou de distribution.

Contrairement à l'avis de la partie opposante, ils ne peuvent être qualifiés d'accessoires de dispositifs ou instruments pour le prélèvement d'échantillons. Ils ne sont en premier lieu pas interchangeables et n'ont pas le même but d'utilisation. Ils ne sont pas non plus des accessoires les uns des autres, un dispositif manuel d'ouverture ou de fermeture pour récipients d'échantillons ne pouvant être qualifié de complément judicieux à un appareil d'analyse ou inversement (cf. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, p. 108). Le consommateur ne s'attendra pas à ce qu'ils soient produits par le fabricant des produits de la marque opposante en classe 9 ou des autres produits des classes 1 et 5 (cf. TAF B-371/2023, consid. 7.3.5 – S8 / ES8 ; TAF B-99/2023, consid. 7.3.5 – S6 / ES6). Il faut donc également partir du principe que les produits contestés sont plutôt des produits standard proposés par des entreprises tierces. Dès lors, une similarité avec les produits de la marque opposante ne peut être retenue.

7. Classe 9

Les produits contestés « *Analysegeräte* » couvrent les produits de la marque opposante « *Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules* ». Selon la pratique, il y a lieu d'admettre l'identité des produits dans cette mesure et la forte similarité pour les produits attaqués qui vont au-delà de l'intitulé de la marque opposante (cf. notamment TAF B-1778/2019, consid. 5.3.2 – Pyrat/thePirate.com [fig.] et tP thePirate.com [fig.]).

Les produits contestés « *Laborgeräte und -instrumente, ausgenommen für medizinische Zwecke; Laborgeräte zur Probenvorbereitung; Füllstandsmesser für Flüssigkeiten; Aufbewahrungsröhren für den Laborgebrauch; Pipettengestelle für den Laborgebrauch; Kassetten, und Halterungen für Probegefässe und Pipettenspitzen; Spritzen für den Laborgebrauch; Gefässe für den Laborgebrauch; Reaktionsgefässe für den Laborgebrauch; Küvetten und Verschlüsse für den Laborgebrauch; Trägerplatten für den Laborgebrauch; Mikrotiterplatten für den Laborgebrauch; Deep Well Platten für den Laborgebrauch; Verschlussmatten und -folien für den Laborgebrauch; Aufbewahrungskästen für Objektträger; Versandbehälter für Objektträger; Lagerboxen, stapelbare Dosen und Wägedosen für den Laborgebrauch; Transportkästen für den Laborgebrauch; Verschlussgeräte für Phiolen; Phiolenöffner* » sont des appareils et instruments de laboratoire. Ils ont ainsi la même destination que les produits de la marque opposante en classe 9. Tous ces produits sont susceptibles d'avoir les mêmes fournisseurs et d'emprunter les mêmes réseaux de distribution spécialisés dans la fourniture de produits de laboratoire. Ces produits sont par conséquent similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les produits contestés « *Wissenschaftliche, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess- und Kontrollapparate und -instrumente; Dosiergeräte; Kunststoffprüfmaschinen* » présentent des points de contact avec les produits de la marque opposante « *Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules* ». Ils peuvent avoir les mêmes nature et fonction, ainsi que les

mêmes canaux de distribution, producteurs et destinataires. Ils sont par conséquent similaires.

En revanche, la similarité doit être déniée pour les produits contestés « *Signalapparate und -instrumente* ». En effet, ceux-ci sont des dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d'une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, des dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance ; ils ne présentent dès lors pas les mêmes fonction et destination que les « *Appareils d'analyse hématologique et analyseurs de sang, appareils d'analyse de la taille de particules et cellules, rotors* » de la marque opposante.

8. Classe 10

La jurisprudence reconnaît la similarité entre les préparations médicales (classe 5) et les appareils et instruments chirurgicaux et médicaux (classe 10) qui, dans leur usage, sont étroitement liés (cf. CREPI in sic! 2006, 86, consid. 4 – PROTEOS / PROTOS). Dans le cas d'espèce, l'administration d'anticorps monoclonaux peut également nécessiter des dispositifs d'administration et des appareils spéciaux qui sont adaptés aux propriétés physiques ou médicales des produits et sont en partie vendus avec ceux-ci (par exemple sous forme d'emballage fonctionnel) en tant qu'unité. Les points de contact nécessaires entre ces dispositifs et appareils et les produits de la marque opposante (relevant de la classe 5) sont évidents : on attend du fabricant de préparations médicales qu'il fabrique également les dispositifs directement nécessaires à leur utilisation ou que leur fabrication s'effectue sous un contrôle uniforme. Ceci, d'une part, pour des raisons de responsabilité et, d'autre part, parce que le savoir-faire spécifique à la fabrication des préparations médicales est également requis pour l'adaptation des systèmes de conditionnement aux produits concrets. La similarité avec les préparations médicales de la marque opposante doit ainsi être admise sur la base de la jurisprudence précitée pour les produits attaqués suivants :

« *Laborgeräte zum Verabreichen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Übertragung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zum Mischen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Verdünnung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Pumpen [für medizinische Zwecke]; Pumpen zur Verwendung bei der Flüssigkeitschromatographie [medizinisch]; Laborgeräte zur Probenvorbereitung [für medizinische Zwecke]; medizinische Testgeräte; Tropfer zur Verabreichung von Medikamenten, ohne Inhalt verkauft; Infusions- und Injektionsgeräte zur Verabreichung von Medikamenten; medizinische Spritzen; Arzneimittelabgabesysteme* ».

En revanche, la similarité doit être déniée pour les autres produits attaqués à savoir « *medizinische Probegefässe; Halter für Probegefässe [medizinisch]* ». En effet, ces produits ne constituent pas des dispositifs d'administration de préparations médicales. Ils diffèrent par leur nature, leur finalité, leur mode d'utilisation et ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En outre, le simple fait que ces produits puissent être utilisés dans le secteur des soins de santé ne suffit pas en soi à justifier un quelconque degré de similarité avec les produits revendiqués par la marque opposante. Le public concerné ne sera dès lors pas amené à conclure qu'ils proviennent des mêmes entreprises (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 103542, consid. III. B. 6 – sebamex EXPERT CARE / Sebac, disponible sous : <https://ph.ige.ch/> [Aide à l'examen de l'Institut]).

9. Classe 11

Les produits contestés ne présentent pas de points de contact avec les produits de la marque opposante. En effet, les produits contestés servent à refroidir ou maintenir un ensemble de conditions déterminées de température. Leur finalité est différente de celle des produits de la marque opposante et contrairement à l'avis de la partie opposante, ils ne peuvent être qualifiés de complémentaires à ces derniers. En outre, le savoir-faire requis pour ces produits est différent, et ils ne partagent ni les mêmes fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution.

10. Classe 42

Les services contestés sont des services d'ingénieurs concernant des appareils et instruments de laboratoire et médicaux. Certaines entreprises offrent principalement ces services à des tiers tout en étant présentes sur le marché avec des produits finis. D'autre part, les grands fabricants de divers produits électroniques proposent également des services de recherche et de développement, non seulement pour leur propre production, mais aussi pour des tiers (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 9801, consid. III. B. 3 – WERCOM / WESCOM, disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut). En outre, les produits de la classe 9 peuvent être considérés comme le résultat des services contestés. Par conséquent,

les produits et services concurrents peuvent être perçus sans autre par les acheteurs comme une prestation formant un tout cohérent. La similitude doit donc être admise.

11. Il est à constater que les produits en question sont partiellement identiques, respectivement (fortement) similaires et partiellement différents.
12. L'identité, respectivement la (forte) similarité des produits est partiellement admise. Etant donné que le risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM présuppose cumulativement la similarité/l'identité des produits et services et la similitude des signes, la présente opposition doit être rejetée en relation avec les produits suivants, faute de similarité (Directives, Partie 6, ch. 6.5) :

Classe 7: Pumpen; Verschlussmaschinen [Maschinen zum Anbringen von Verschlusskappen].

Classe 8: Handbetätigte Öffner für Probegefässe; Handbetätigte Verschlussgeräte für Probegefässe.

Classe 9: Signalapparate und -instrumente.

Classe 10: Medizinische Probegefässe; Halter für Probegefässe [medizinisch].

Classe 11: Kühlkammern, Klimaschränke.

13. Pour les produits et services restants, l'identité, respectivement la similarité est admise et il convient de passer à l'examen de 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. En l'occurrence, il y a lieu de comparer une marque figurative avec une marque combinée.
3. S'agissant des marques figuratives, la similarité est déterminée par l'effet visuel et par le sens. La reprise du motif abstrait est autorisée, pour autant que la marque attaquée consiste en une représentation propre et autonome du même motif et non en une simple variation ou adaptation de la marque opposante. L'impression d'ensemble et les éléments frappants sont déterminants (Directives, Partie 6, ch. 6.3.2).
4. S'agissant des signes combinés, il faut examiner au cas par 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. Le schématisme est à bannir et ni l'élément verbal ni l'élément figuratif ne sont présumés être prépondérants. Il faut en effet 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 6, ch. 6.3.3).
5. Le signe opposant se présente comme suit :



Il est constitué de deux lignes courbes ouvertes de couleur blanche à l'intérieur d'une capsule noire de forme ovoïde. Les deux lignes s'enchevêtrent deux fois et sont orientées vers la droite. Elles sont plus fines à leur extrémité qu'en leur centre. Elles peuvent faire penser à la structure de l'ADN sous forme de double hélice (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_h%C3%A9lice, consulté le 04.09.2024). Il est à relever qu'il n'y a pas de revendication de couleur.

6. La marque attaquée se présente comme suit :



7. Elle est composée d'une partie figurative sur la partie gauche du signe constituée de deux lignes courbes ouvertes de couleur blanche. Celles-ci se trouvent à l'intérieur d'un cercle noir. Les deux lignes s'enchevêtrent deux fois et sont orientées vers la droite. Elles peuvent aussi faire penser à la structure de l'ADN sous forme de double hélice (cf. consid. 5 supra). Sur la partie droite du signe se trouve l'élément verbal « LRP » écrit en lettres majuscules dans une police d'écritures standard foncée. Il est à relever qu'il n'y a pas de revendication de couleur.
8. Sur le plan visuel, les signes ont en commun le concept de leur élément graphique, à savoir deux lignes blanches entrelacées par deux fois et orientées vers la droite, à l'intérieur d'une forme géométrique noire. La différence entre les signes opposés réside dans le fait que la marque opposante comprend une capsule ovoïde alors que la marque attaquée comprend un cercle. Ces deux formes sont toutefois très proches l'une de l'autre du fait de leurs contours arrondis. En outre, les lignes contenues dans la marque opposante ont une épaisseur irrégulière alors qu'il en va différemment de celles de la marque attaquée. Malgré ces légères divergences, il est à relever que l'élément figuratif des signes en question est fortement similaire sur le plan visuel. En revanche, les signes opposés diffèrent dans la mesure où le signe contesté comprend l'élément verbal « LRP ».
9. Sur le plan auditif, les signes ne présentent pas de similarité du fait que la marque opposante qui est un signe purement figuratif n'est pas prononcée et n'a donc pas d'effet auditif.
10. Comme le destinataire moyen de la marque retravaille dans ses pensées, parfois inconsciemment, ce qu'il lit ou entend, le sens d'une marque verbale est aussi déterminant pour l'impression d'ensemble. A côté de la signification propre du mot entrent en considération des associations de pensées que le signe suscite inévitablement. Des significations marquantes, qui s'imposent à l'esprit, à la lecture ou à l'écoute, sont aussi de nature à dominer l'impression d'ensemble. Si une des marques renvoie clairement à un sens qui ne se retrouve pas dans l'autre marque, la probabilité que le public acheteur soit trompé par un effet auditif ou visuel similaire est mince (Directives, Partie 6, ch. 6.3.1).
11. Sur le plan sémantique, l'élément verbal compris dans la marque attaquée n'a pas de signification dans les langues d'examen (cf. les ouvrages de référence pertinents : Le Petit Robert de la langue française, disponible sous : <https://dictionnaire.lerobert.com/> ; DUDEN, disponible sous : <https://www.duden.de/woerterbuch> ; SAPERE, disponible sous : <https://www.sapere.it/sapere/dizionari.html> ; Grand Robert & Collins, disponible sous : <https://grc.lerobert.com>, consultés le 04.09.2024). En tant qu'acronyme, « LRP » peut avoir 58 significations selon le site www.acronymfinder.com, dont notamment « *Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein, Loan Repayment Program, Long-Range Planning, Lipoprotein Receptor-Related Protein* » (cf. <https://www.acronymfinder.com/LRP.html>, consulté le 04.09.2024). Rien ne permet de retenir que « LRP » soit un acronyme usuel ou connu du public suisse ; le public visé le percevra comme un mot fantaisiste n'ayant aucun sens clairement identifiable. Le signe contesté n'a dès lors pas de contenu sémantique ; il en va de même du signe opposant puisqu'il s'agit d'une marque purement figurative.

Sur le plan conceptuel, une similarité peut en revanche être retenue dans la mesure de l'élément figuratif des deux marques qui peut être perçu comme une double hélice d'ADN (cf. consid. 5 et 6 supra).

12. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de fortes similitudes visuelle et conceptuelle entre les signes et de déterminer si cette concordance est 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. Une telle atteinte est donnée lorsqu'il y a un danger que le public concerné soit induit en erreur par la similitude des marques et attribue les produits portant 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, une partie des produits en cause étant identiques ou fortement similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière pour ceux-ci. Pour les produits et services restants, 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). En l'occurrence, les produits de la classe 1 sont des produits chimiques qui s'adressent en particulier aux professionnels, raison pour laquelle ils sont achetés avec une attention accrue (cf. Décision de l'Institut dans la procédure d'opposition n° 102374, consid. III. D. 2 – AXPO / aXpel [fig.], disponible dans l'Aide à l'examen de l'Institut). Les produits concernés de la classe 5 sont des produits à usage médical qui sont également achetés avec une attention accrue (cf. TAF B-1760/2012, consid. 4.2 avec réf. – ZURCAL / ZORCALA). Selon la pratique, les produits de la classe 9 sont achetés avec un degré d'attention légèrement plus élevé puisque leur fonction et leur équipement sont contrôlés avant l'acquisition. En ce qui concerne les produits visés de la classe 10, ils s'adressent à des professionnels dont le degré d'attention est donc supposé élevé. Enfin, les services en question de la classe 42 visent des activités pointues nécessitant une attention particulière de la part de leurs prestataires. Au vu de ce qui précède, il convient de s'attendre à un degré d'attention légèrement élevé à élevé selon les produits ou services visés.
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. La partie défenderesse fait valoir que la marque opposante jouit d'un champ de protection réduit en affirmant que l'utilisation d'un symbole représentant l'image d'un brin d'ADN est banale et donc descriptive, en particulier pour les activités de recherche biochimique, biologique et médicale, ainsi que pour les hôpitaux.
7. De son côté, la partie opposante conteste la prétendue faiblesse de la marque opposante alléguée par la partie défenderesse en indiquant que sa marque correspond au logo « Beckman Coulter symbol or bug » créé en avril 1998 et qui a fait l'objet d'une cession de droits ainsi que d'enregistrements à titre de « Copyright » dans certaines juridictions, dont la Chine.

8. Aucun de ces arguments ne saurait prospérer. A titre liminaire, l'Institut rappelle que la procédure d'opposition est fondée sur le registre, en ce sens que seules sont prises en considération les indications qui y figurent pour comparer les listes de produits et les marques et déterminer le risque de confusion (cf. TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH). Il s'ensuit qu'un enregistrement à titre de « Copyright » ou une cession de droits ne dit rien sur la force distinctive d'une marque et ne joue par conséquent aucun rôle dans l'appréciation du risque de confusion. En outre, il est à noter que, même si la marque opposante devait être perçue par une partie des consommateurs comme un renvoi à structure de l'ADN (cf. consid. III. D. 9), elle n'a aucune signification descriptive directe en lien avec les produits pour lesquels l'usage a été retenu. En particulier, elle ne constitue pas une référence directe aux caractéristiques des produits pertinents, telles que par exemple leur destination. Enfin, la marque opposante ne correspond pas à une représentation banale de la double hélice d'ADN car celle-ci doit contenir des paires de base qui relient les deux brins de l'ADN (cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_bases et https://www.google.ch/search?sca_esv=8c8cc267bfc4edfe&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIvU_ExkiOJ4Hvs0Xb69tQKFoY_EQ:1723470406678&q=adn&udm=2&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPVcBgTlosgQSuzBMlnAdio07UCld2t1azlRgowYJD0nDbqEIN7XYlyS3uBYzHmWPP2pnW7G_IJrZtNDMziXf_SeaMZr4hckuBcff6G4EcYYw49b2zDwPEt0vOv_KUfFESSw2SXNb_e2lI3pTQuCN8SjDsXp_Tnctul5Fwb1y72oZw1phrICik&sa=X&ved=2ahUKEwjFsPvKy--HAXVvhP0HHVR_AikQtKgLegQIFxAB&biw=1912&bih=1052&dpr=1, consultés le 04.09.2024). L'impression générale de la marque opposante consiste donc en un graphisme distinctif, de sorte qu'il convient de retenir qu'elle bénéficie d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux.
9. 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 (cf. par exemple TAF B-8468/2010, consid. 6.2 – TORRES / TORRE SARACENA; TAF B-4151/2009, consid. 8.3 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]). On rappellera également que le fait d'ajouter et d'enlever des éléments à l'élément distinctif principal d'une marque est insuffisant à éviter un risque de confusion s'ils ne sont pas aptes à modifier de manière sensible et déterminante le signe considéré dans son ensemble et si les marques continuent de concorder dans leurs éléments essentiels (Directives, Partie 6, ch. 6.3).
10. En ce qui concerne l'étendue de la protection d'une marque figurative, il est toutefois à relever qu'elle est toujours limitée dans la mesure où le risque de confusion ne doit pas être admis sur la seule base du risque d'association entre les signes figuratifs en raison de la concordance du motif figuratif (cf. TAF B-264/2017, consid. 6.4 - Winkel [fig.] / Winkel [fig.] avec renvois). Il n'y a dans ce contexte pas de protection du motif abstrait qui se dégage du signe antérieur (cf. TF 4A_651/2018, consid. 3.4.1 – Armani [fig.] / Glycine [fig.] ; TAF B-2387/2023, consid. 2.4.3 - [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)). Ce qui est déterminant à cet égard, c'est que la marque attaquée se présente comme une création autonome du même motif et non pas simplement comme une variation ou une adaptation de la marque antérieure (cf. TAF B-1494/2011, consid. 5.2 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.], BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]).
11. En l'espèce, les deux marques comprennent chacune deux brins de couleur blanche entrelacés par deux fois à l'intérieur d'une forme géométrique de couleur noire aux contours arrondis, et orientés vers la droite (cf. consid. III. D. 8). Même si les deux signes ne sont pas identiques, leur mise en œuvre est extrêmement similaire. En effet, les deux marques sont basées sur un style de dessin apparenté et évoquent toutes deux une double-hélice d'ADN (cf. consid. III. D. 9). La marque attaquée laisse la même impression d'ensemble que la marque opposante, même si l'élément figuratif des signes opposés comporte des différences minimales de conception. Dans la mesure où ces différences résident dans une épaisseur des traits et des formes géométriques très légèrement différentes (cf. III. D. 8 ci-avant), elles apparaissent comme secondaires et ne sont pas aptes à être perçues de manière à clairement départager les signes. En outre, même si la marque opposée comporte un élément verbal supplémentaire, celui-ci ne permet pas d'atténuer ou neutraliser l'élément figuratif qui est perçu comme un élément indépendant dans l'impression d'ensemble. Les destinataires, en se remémorant la marque opposante, ne percevront la marque attaquée que comme sa simple variation, son adaptation ou sa modification (cf. TAF B-6628/2019, consid. 6.7 - "Polospieler (fig.)" / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)).
12. En résumé, il convient de constater que la marque opposante, dotée d'un caractère distinctif normal, est reprise presque sans modification, raison pour laquelle il existe une similitude des signes qui concerne aussi bien des produits et services identiques que similaires, de sorte qu'un risque de confusion doit être admis malgré un degré d'attention parfois légèrement plus élevé; en effet, le consommateur moyen ne conserve qu'un souvenir de la marque antérieure (Directives, Partie 6, ch. 6.3). L'élément figuratif de la

marque attaquée laisse la même impression que la marque opposante, même avec des différences minimales dans la présentation (cf. TAF B-2387/2023, consid. 7.3 - [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)). En outre, si deux signes coïncident sur un élément figuratif distinctif, même un élément verbal différent ne peut empêcher le risque de confusion (cf. TAF B-6628/2019, consid. 6.6 - "Polospieler (fig.)" / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.)). La marque attaquée apparaît dans son ensemble comme une simple variation ou adaptation de la marque opposante et ne dispose pas d'une présentation autonome. Il y a ainsi lieu d'admettre un risque de confusion.

13. Par surabondance de motifs, l'Institut relève qu'il est aussi possible qu'un destinataire attentif et ayant une bonne mémoire perçoive et retienne les différences existantes. Toutefois, même dans cette situation, le signe attaqué ne se distingue pas suffisamment du signe opposant, ce qui a pour résultat que le consommateur pourrait faire facilement faire de fausses associations et penser à une variante de la marque opposante ou à une série de marques (cf. TAF B-6628/2019, consid. 6.7 - "Polospieler (fig.)" / USA.POLO.SPORT.COMPANY Since 1870 (fig.); TAF B-2387/2023, consid. 7.3 - [Raubtierkopf] (fig.) / [Tigerkopf] (fig.)). Il y aurait ainsi dans ce cas au moins un risque de confusion indirect (Directives, Partie 6, ch. 6.4.2)
14. L'opposition n° 102746 est donc partiellement bien et l'enregistrement de la marque suisse attaquée n° 779489 "LRP ((fig.))" est révoqué pour les produits et services suivants :

Classe 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess- und Kontrollapparate und -instrumente; Analysegeräte, Dosiergeräte; Kunststoffprüfmaschinen; Laborgeräte und -instrumente, ausgenommen für medizinische Zwecke; Laborgeräte zur Probenvorbereitung; Füllstandsmesser für Flüssigkeiten; Aufbewahrungsröhren für den Laborgebrauch; Pipettengestelle für den Laborgebrauch; Kassetten, und Halterungen für Probegefässe und Pipettenspitzen; Spritzen für den Laborgebrauch; Gefässe für den Laborgebrauch; Reaktionsgefässe für den Laborgebrauch; Küvetten und Verschlüsse für den Laborgebrauch; Trägerplatten für den Laborgebrauch; Mikrotiterplatten für den Laborgebrauch; Deep Well Platten für den Laborgebrauch; Verschlussmatten und -folien für den Laborgebrauch; Aufbewahrungskästen für Objektträger; Versandbehälter für Objektträger; Lagerboxen, stapelbare Dosen und Wägedosen für den Laborgebrauch; Transportkästen für den Laborgebrauch; Verschliessgeräte für Phiolen; Phiolenöffner.

Classe 10: Laborgeräte zum Verabreichen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Übertragung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zum Mischen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Verdünnung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Pumpen [für medizinische Zwecke]; Pumpen zur Verwendung bei der Flüssigkeitschromatographie [medizinisch]; Laborgeräte zur Probenvorbereitung [für medizinische Zwecke]; medizinische Testgeräte; Tropfer zur Verabreichung von Medikamenten, ohne Inhalt verkauft; Infusions- und Injektionsgeräte zur Verabreichung von Medikamenten; medizinische Spritzen; Arzneimittelabgabesysteme.

Classe 42: tous les services revendus.

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). Si l'opposition n'est que partiellement admise, la taxe d'opposition est généralement répartie par moitié entre les parties et leurs frais sont compensés (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 est admise seulement partiellement. La procédure a nécessité deux échanges d'écritures et il n'y a pas de raison de s'écarter de la pratique citée. En application des critères mentionnés ci-dessus,

les frais des parties sont compensés et la taxe d'opposition est répartie par moitié. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 400.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **102746** est partiellement admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **779489** - "**LRP ((fig.))**" est révoqué pour les produits et services suivants:

Classe 9: Wissenschaftliche, Vermessungs-, optische, Wäge-, Mess- und Kontrollapparate und -instrumente; Analysegeräte, Dosiergeräte; Kunststoffprüfmaschinen; Laborgeräte und -instrumente, ausgenommen für medizinische Zwecke; Laborgeräte zur Probenvorbereitung; Füllstandsmesser für Flüssigkeiten; Aufbewahrungsröhren für den Laborgebrauch; Pipettengestelle für den Laborgebrauch; Kassetten, und Halterungen für Probengefässe und Pipettenspitzen; Spritzen für den Laborgebrauch; Gefässe für den Laborgebrauch; Reaktionsgefässe für den Laborgebrauch; Küvetten und Verschlüsse für den Laborgebrauch; Trägerplatten für den Laborgebrauch; Mikrotiterplatten für den Laborgebrauch; Deep Well Platten für den Laborgebrauch; Verschlussmatten und -folien für den Laborgebrauch; Aufbewahrungskästen für Objektträger; Versandbehälter für Objektträger; Lagerboxen, stapelbare Dosen und Wägedosen für den Laborgebrauch; Transportkästen für den Laborgebrauch; Verschlussgeräte für Phiolen; Phiolenöffner.

Classe 10: Laborgeräte zum Verabreichen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Übertragung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zum Mischen von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Laborgeräte zur Verdünnung von Flüssigkeiten [für medizinische Zwecke]; Pumpen [für medizinische Zwecke]; Pumpen zur Verwendung bei der Flüssigkeitschromatographie [medizinisch]; Laborgeräte zur Probenvorbereitung [für medizinische Zwecke]; medizinische Testgeräte; Tropfer zur Verabreichung von Medikamenten, ohne Inhalt verkauft; Infusions- und Injektionsgeräte zur Verabreichung von Medikamenten; medizinische Spritzen; Arzneimittelabgabesysteme.

Classe 42: tous les services revendus.

3.

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

4.

Les dépens sont compensés

5.

Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 400.00 à titre de remboursement de la moitié de la taxe d'opposition

6.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 5 septembre 2024

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Cédric Freymond

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).