

Décision

Procédure d'opposition n° 104118

dans la cause

Genzyme Corporation
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie opposante

représentée par

Kirker & Cie SA, Conseils en Marques
Rue de Genève 122,
Case Postale 153
1226 Thônex

Marque suisse n° 493602 - RENAGEL

contre

Kibow BioTech LLC
4781 West Chester Pike
19073 Newtown Square, PA
US-Etats-Unis d'Amérique

Partie défenderesse

représentée par

Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon

Marque suisse n° 814113 - RENADYL

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° 814113 - "RENADYL" (ci-après marque attaquée) a été publié le 07.05.2024 dans Swissreg. Il revendique les produits suivants:

Classe 5: Pharmazeutische, ernährungsphysiologische und veterinärmedizinische Präparate zur Behandlung und zum Erhalt der Nierenfunktion und der Nierengesundheit.

2. Le 06.08.2024, la partie opposante a formé opposition totale à l'encontre de cet enregistrement.
3. L'opposition se fonde sur la marque suisse n° 493602 "RENAGEL" (ci-après marque opposante), enregistrée pour les produits suivants :

Classe 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

4. Le 08.08.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une prise de position.
5. Le 09.10.2024, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti (prolongé). Dans sa prise de position, la partie défenderesse a invoqué la faiblesse du signe opposant.
6. Le 14.10.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique.
7. Le 15.10.2024, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti.
8. Le 17.10.2024, l'Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. Le 20.01.2025, la partie défenderesse a présenté une duplique dans le délai imparti (prolongé).
10. Le 21.01.2025, l'Institut a émis une décision de clôture de la procédure d'instruction.
11. Les arguments des parties, dans la mesure où ils sont 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 06.05.2024. La marque opposante est antérieure car elle a été déposée le 17.08.2001. 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. Comparaison des produits

1. Des produits ou des services sont similaires si les cercles des consommateurs intéressés et en particulier le dernier acquéreur peuvent penser, en présence de marques 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 revendiqués 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 les produits suivants :
Classe 5: Pharmazeutische, ernährungsphysiologische und veterinärmedizinische Präparate zur Behandlung und zum Erhalt der Nierenfunktion und der Nierengesundheit.
3. La marque opposante bénéficie de la protection pour les produits suivants :
Classe 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.
4. Les produits contestés « *pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate zur Behandlung und zum Erhalt der Nierenfunktion und der Nierengesundheit* » sont compris dans le libellé plus large de la marque opposante « *pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege* ». Ces produits sont donc identiques.
5. Les produits contestés « *ernährungsphysiologische Präparate zur Behandlung und zum Erhalt der Nierenfunktion und der Nierengesundheit* », sont également compris dans le libellé plus large de la marque opposante ou sont à tout le moins fortement similaires aux « *diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke* » de la marque opposante. Ces produits sont donc identiques ou très similaires.
6. Il est à constater que les produits sont identiques ou très similaires.

C. 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. Le signe opposant est la marque verbale « RENAGEL ». Le signe contesté est la marque verbale « RENADYL ».
4. Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent tous les deux les lettres « RENA..L ». Ils diffèrent dans la mesure des lettres « ...GE. » de la marque opposante et des lettres «DY. » de la marque contestée (**RENAGEL** / **RENADYL**). Il est à noter que chacune des marques comporte sept lettres dont cinq en commun et dans le même ordre. Il est à remarquer également que les cinq lettres communes se répartissent en quatre lettres d'attaque et en une lettre finale.
5. Sur le plan auditif, les signes sont similaires dans la mesure du son des lettres « r e n a . . l » et diffèrent

dans la mesure du son des lettres « ... g e . » de la marque opposante et du son des lettres « ... d y . » de la marque contestée. La cadence est la même avec trois syllabes : « re-na-gel » / « re-na-dyl ». La suite des voyelles et des consonnes est proche : « e-a-e » / « e-a-y » et « r-n-g-l » / « r-n-d-l ».

6. 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).
7. Sur le plan conceptuel ou du contenu sémantique, les marques en présence n'ont pas de signification dans leur ensemble. Certes, les lettres « GEL » du signe opposant « RENAGEL » peuvent faire penser au mot français « gel » qui signifie notamment « *produit translucide à base d'eau ou d'huile (gel douche, gel coiffant)* » ou encore « *état semi-liquide obtenu par chauffage, floculation, polymérisation de peptides ou glucides hydratés ; substance caractérisée par cet état (gels employés en chromatographie, électrophorèses, gel de silice, etc.)* » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Toutefois, ces lettres ne forment pas de sens descriptif en rapport avec les autres lettres (RENA) de la marque opposante. Le signe pourrait facilement être compris comme désignant « le gel RENA ». Comme déjà indiqué, le signe contesté « RENADYL » n'a pas de signification non plus. Il est ainsi de constater que les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. La comparaison conceptuelle n'a donc pas d'influence sur les similitudes visuelles et auditives constatées.
8. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir l'existence de similitudes visuelles et auditives entre les signes et de déterminer si cette concordance est de nature à fonder un risque de confusion.

D. Risque de confusion

1. Il y a risque de confusion au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, lorsque le signe le plus récent porte atteinte à la fonction distinctive de la marque antérieure. Il existe une telle atteinte quand la similitude des marques risque de prêter à confusion 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 en cause étant identiques ou très similaires, il sied d'apprécier le risque de confusion avec une rigueur particulière.
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 de la classe 5 et en particulier les produits et préparations 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). La formulation des produits en cause couvre une large palette de produits de type pharmaceutique ou de préparations pour la santé et il est raisonnable d'admettre que le degré d'attention sera plutôt 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 n'a pas de signification dans son ensemble en rapport avec les produits sur lesquels l'opposition est fondée. Comme déjà mentionné dans la comparaison conceptuelle des signes, elle comporte les lettres « GEL » dans sa partie finale (RENAGEL). Le mot « gel » étant identifiable, il pourrait faire allusion à la forme de certains produits (« le gel RENA »). La partie la plus distinctive du signe est donc constituée par les lettres « RENA », ce qui ne change rien au fait que le signe, dans son ensemble, reste distinctif. RENAGEL n'est pas un terme usuel ni ne constitue une indication laudative en rapport avec les produits en question. La marque opposante dispose ainsi d'une force distinctive et champ de protection normaux.
7. La défenderesse a invoqué que la marque opposante est composée de deux mots : REN(A) et GEL. Elle relève qu'en médecine le mot « reins » (« Niere » en allemand) viendrait du mot latin « ren » ou « renis ». Il existerait aussi des termes comme « renal » en anglais. Le fait que cet élément soit combiné au mot « gel » ferait que la marque opposante serait composée de deux éléments appartenant au domaine public. Il n'y aurait, de l'avis de la défenderesse, qu'une très faible similarité entre les signes fondée sur un élément appartenant au domaine public, à savoir « REN(A) ». Dans ces circonstances, les marques se différencieraient par leur terminaison : « GEL » et « DYL ». La défenderesse conclut, en prenant en compte le degré d'attention accru des consommateurs, qu'il n'y aurait pas de risque de confusion.
8. L'Institut ne partage pas l'avis de la défenderesse. Il convient de rappeler d'abord que l'Institut considère que la partie la plus distinctive de la marque opposante est « RENA » du fait que « GEL » peut évoquer la forme des produits (voir ci-dessus cons. 6). Mais, comme déjà mentionné également, cela ne change pas le fait que, dans son ensemble, le signe reste indéterminé et distinctif. Ensuite, la défenderesse procède à une séparation de la marque opposante pour fonder son argumentation en invoquant les racines latines du mot reins qui seraient « ren » ou « renis » ou encore en mentionnant le mot anglais « renal ». Cette approche est quelque peu recherchée car, d'une part, elle ne tient pas compte de l'impression d'ensemble des signes et, d'autre part, la partie dont il est question est « RENA » et non « ren », « renis » ou « renal ». En ce qui concerne la racine en français, il n'y a pas, dans les dictionnaires, de mot « rena- » qui renvoie au mot « rein ». Il y a tout au plus une vague évocation de l'adjectif « rénal » (voir par exemple <https://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9nal>). Il est par ailleurs à remarquer que c'est la racine « nephro- » (comme dans l'adjectif « néphrétique » par exemple) qui renvoie au mot « rein » et non « rena » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>). Dans ce contexte, il convient aussi de préciser que la racine latine du mot « rein » est plutôt le mot « renes » (<https://petitrobert.lerobert.com/robert.asp>) qui se différencie de manière claire et évidente de « rena ». Il est enfin à rappeler que le latin ne fait en principe pas partie des langues prises en compte dans l'examen des marques (voir Directives, Partie 5, ch. 3.6).
9. Les produits sont identiques ou très similaires. Les signes sont similaires visuellement et phonétiquement dans une certaine mesure. Le degré d'attention du consommateur est supposé élevé. Le champ de protection de la marque opposante est normal. La concordance des signes dans les lettres « RENA..L » est un élément fort de convergence qui a une influence importante sur leur impression d'ensemble qui est ainsi très proche (RENAGEL/ RENADYL). En effet, les quatre lettres d'attaque « RENA » sont facilement perceptibles tant visuellement que phonétiquement et elles sont aptes à retenir l'attention du consommateur. Le fait que les signes aient la lettre finale « L » en commun est également une caractéristique susceptible de rester dans la mémoire du consommateur.
10. L'identité dans les quatre lettres initiales est un élément de convergence décisif. Les consommateurs ont en effet généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu'ils sont confrontés à une

marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l'attention du lecteur. Par conséquent, les premiers éléments identiques des marques doivent particulièrement être pris en compte lors de l'appréciation du risque de confusion entre les marques. Ce positionnement sera apte à frapper l'attention du consommateur et à rester dans sa mémoire lorsqu'il s'agira de se souvenir de la marque de base en présence de la marque contestée. Il est à ce propos admis en jurisprudence et en doctrine que le début des mots revêt en général une importance prépondérante par ce qu'il a tendance à influencer davantage l'impression d'ensemble que les autres éléments (voir par exemple R. SCHLOSSER / C. MARADAN in J. de Werra / P. Gilliéron [édit.], CR PI, Propriété intellectuelle, Bâle 2013, art. 3 n° 62 et les références).

11. Dans ces circonstances, et en prenant en compte la suite très proche des voyelles et des consonnes ainsi que le nombre de lettres identiques (cinq sur sept), les petites différences créées par les lettres « ...GE. » de la marque opposante et les lettres « ...DY. » de la marque contestée ne seront vraisemblablement pas retenues dans le souvenir (par nature imparfait) que le consommateur aura des marques et ce dernier sera enclin à les confondre (risque de confusion direct). Dans le cas où le consommateur, particulièrement attentif, serait en mesure de percevoir et retenir ces divergences, il pourrait néanmoins facilement attribuer les marques au même titulaire ou à des titulaires liés entre eux en pensant à une variante de la marque opposante ou à une série de marque (risque de confusion indirect). Ainsi, en présence de produits identiques ou très similaires et malgré un degré d'attention supposé élevé du consommateur, il existe un risque de confusion.
12. L'opposition n° 104118 est donc bien fondée. L'enregistrement de la marque suisse n° 814113 "RENADYL" est révoqué.

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 (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L'opposition est admise dans son intégralité. 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, l'Institut considère raisonnable d'allouer 2'400.00 à titre de dépens. Par ailleurs, il convient de mettre à la charge de la partie défenderesse le remboursement à la partie opposante de la taxe d'opposition de CHF 800.00. Au total, la partie opposante obtient une indemnisation de CHF 3'200.00.

Pour ces motifs, il est

décidé:

1.

L'opposition n° **104118** est admise.

2.

L'enregistrement de la marque suisse n° **814113 "RENADYL"** est révoqué.

3.

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

4.

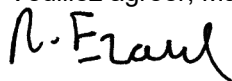
Il est mis à la charge de la partie défenderesse le paiement à la partie opposante de CHF 3'200.00 à titre de dépens (y compris le remboursement de la taxe d'opposition).

5.

La présente décision est notifiée par écrit aux parties.

Berne, le 25 avril 2025

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.



Raoul Erard

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).