

## **BVGer B-6770/2007 vom 9. Juni 2008**

Bundesverwaltungsgericht, 2008-06-09, FR

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-6770\\_2007](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6770_2007)

FR: TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008

IT: TAF B-6770/2007 del 9 giugno 2008

### **Regeste**

Opposition

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

A teneur de 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 ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. Selon le Tribunal fédéral (ATF 131 III 572 consid. 3 Atlantis), "la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble du droit des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif (...) est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés." Il existe un risque de confusion lorsque la fonction distinctive de la marque antérieure est atteinte, à savoir lorsqu'il est à craindre que les acheteurs soient induits en erreur sur l'origine du produit ou qu'ils soient à tort amenés à supposer l'existence d'une relation entre les marques (ATF 127 III 160 consid. 2a Securitas, ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan, ATF 126 III 315 consid. 6 Rivella ; CHERPILLOD, op. cit., p. 108 s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, la différence entre deux signes devra être d'autant plus importante que les produits sont similaires et vice-versa (ATF 122 III 382 consid. 3 Kamillosan ; KAMEN TROLLER, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 83). En l'espèce, les produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement des rhinites allergiques sont inclus dans le libellé général des produits et préparations pharmaceutiques de la marque attaquée (Pharmazeutische Produkte und Präparate ; classe 5). Par conséquent, ils doivent être considérés comme partiellement identiques, d'une part, et fortement similaires, d'autre part, peu importe leur domaine d'application respectif (voir sic! 2003 500 consid. 3 Rivotril).

#### **E. 6**

L'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre (sic! 2004 927 consid. 6 Ecofin).

##### **E. 6.1**

Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il faut se fonder sur le souvenir laissé par la marque chez les ultimes acquéreurs des produits ou des services (CHERPILLOD, op. cit., p. 110). Est déterminante l'impression d'ensemble laissée par les marques dans le souvenir du consommateur cible (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas). Selon la doctrine et la jurisprudence (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc et réf. Securitas ; CHERPILLOD, op. cit., p. 111), l'impression d'ensemble se détermine, comme en l'espèce, pour des marques verbales, en fonction de leur sonorité, de leur présentation graphique et de leur sens. La sonorité est caractérisée par le nombre de syllabes, le rythme de l'élocution et

la suite des voyelles, tandis que la présentation graphique dérive avant tout de la longueur du mot et des particularités des caractères typographiques. Enfin, la première syllabe et la racine du mot, de même que sa terminaison, attirent davantage l'attention que les syllabes intercalaires non accentuées.

### **E. 6.2**

Le champ de protection d'une marque est déterminé par la force distinctive de celle-ci. Les marques dites faibles, dont les éléments essentiels dérivent des notions descriptives utilisées dans le langage courant et décrivent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, ont un champ de protection plus restreint que les marques fortes qui ne contiennent pas d'éléments descriptifs (ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si sa signification descriptive se comprend facilement pour le consommateur moyen sans effort d'imagination (ATF 114 II 371 consid. 2 Alta tensione, ATF 108 II 216 consid. 2 Less). Les éléments frappants, que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, ont, en revanche, une importance accrue dans l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3 et 4.2.2 et les réf. cit. Atlantis). Enfin, plus les marchandises pour lesquelles les marques sont enregistrées sont similaires, plus le risque de confusion est grand et plus le nouveau signe doit se distinguer de la marque antérieure pour éviter tout risque de confusion (ATF 122 III 385 consid. 2a Kamillosan).

### **E. 7**

La jurisprudence s'est déjà prononcée sur la question du risque de confusion entre deux marques verbales constituées de plusieurs syllabes, lorsqu'elles sont toutes deux enregistrées pour des produits pharmaceutiques.

#### **E. 7.1**

L'existence d'un risque de confusion doit en principe être admise lorsque les marques opposées ne diffèrent l'une de l'autre que par leurs syllabes finales ou médianes (ATF 78 II 379 Alucol/Aludrox ; sic! 2003 345 consid. 6 Mobilat/Mobigel, sic! 2005 576 consid. 5 Silkis/Sipqis, sic! 2003 500 consid. 4 Rivotril/Rimostil, sic! 2000 704 consid. 3 Nasobol/Nascobol, sic! 1999 650 consid. 8 Monistat/Mobilat, sic! 1997 294 consid. 4 Nicopatch/Nicoflash). En revanche, un risque de confusion peut être écarté lorsque les marques diffèrent sur leurs syllabes initiales (ATF 84 II 441 consid. 3 Xylocain/Celecain ; sic! 2004 100 consid. 4 Ixense/Axensee, sic! 2000 306 consid. 4 Nasobol/Lysobol ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 323 consid. 10 - 12 Megakine/Depakine). Si cette différence est légère, un risque de confusion doit néanmoins être admis (ATF 101 II 290 Stugeron/Ugaron ; sic! 2005 655 consid. 5 Leponex/Felonex ; RSPI 1996 467 consid. 10 Vit-a-cid/Phyt'acid, RSPI 1996 328 consid. 3 Dromos/Stromos).

#### **E. 7.2**

S'agissant du cercle de destinataires déterminant, il faut, selon la doctrine et la jurisprudence, prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devrait en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Et si le public est composé de

spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devrait faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (sic! 2002 163 consid. 6f Audi ; ATF 84 II 441 consid. 2 Xylocain/Celecaïne ; Cherpillod, op. cit. p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Bâle 1996, Markenrecht, p. 117). Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle les marques pharmaceutiques s'adressaient au grand public, de sorte qu'il convenait d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion, nonobstant le fait que le public était plus attentif lors de l'achat d'un médicament que lors de l'achat d'un autre produit. Dans cet arrêt, le Tribunal a néanmoins précisé que, lorsqu'une marque était enregistrée pour un produit pharmaceutique spécifique qui ne pouvait être délivré que sur ordonnance médicale compte tenu de son composant actif (il s'agissait en l'espèce d'un opiacé), l'existence d'un éventuel risque de confusion devait être appréciée en tenant compte de la perception de la marque par un médecin (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4070/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2 et 9 et les réf. Levane/Levact).

### **E. 7.3**

La fonction d'un produit pharmaceutique réside dans sa vertu thérapeutique interne. Celle-ci n'est ni véhiculée par la préparation elle-même ni visible lors de l'achat ; pour la connaître, il est au contraire nécessaire de prendre connaissance des indications figurant sur l'emballage du produit ou de consulter la notice d'emballage. C'est pourquoi le grand public va soigneusement analyser le(s) nom(s) d'un produit pharmaceutique pour essayer d'en dégager un enseignement sur son mode d'action ou sur le traitement.

### **E. 8**

En l'espèce, les marques opposées sont, d'une part, "NASACORT" (marque opposante) et, d'autre part, "VASOCOR" (marque attaquée).

#### **E. 8.1**

La marque opposante est formée de la juxtaposition des éléments "nasa" et "cort". Dans un contexte médical, le grand public verra dans l'élément "nasa" la référence au nez. En effet, ce terme est particulièrement proche, en français, de l'adjectif "nasal", en allemand, de "Nase" et, en italien, de "nasale" (voir dans le même sens : sic! 2000 704 consid. 4 Nasobol/Nascobal). Cette appréciation est au demeurant partagée par les parties. La perception de l'élément "cort" est en revanche discutée. La recourante prétend en effet que le grand public a aujourd'hui certaines connaissances médicales et comprend par conséquent l'élément "cort" comme une référence à la cortisone. Pour sa part, l'intimée défend que le grand public ne lira pas nécessairement "cort" en prononçant le "t" final et que "cort" n'est pas l'abréviation usuelle de la cortisone. Il importe peu de savoir si "cort" est l'abréviation officielle de la cortisone. En effet, l'homme de la rue ne connaît pas la teneur des abréviations scientifiques des substances chimiques. En revanche, il ne fait guère de doute que la cortisone est une substance pharmaceutique connue d'une partie non-négligeable du grand public notamment pour ses vertus anti-inflammatoire et anti-allergique mais également pour ses effets indésirables. En outre, il est généralement d'usage que chaque lettre composant le nom d'un médicament soit prononcée, de sorte que le grand public lira et prononcera le "t" final composant l'élément "cort". Par conséquent, celui-là percevra, dans cet élément, en relation avec des produits pharmaceutiques, une allusion claire à la cortisone, stéroïde ayant un nom identique, avec de mineures variations de caractères, dans

les trois langues nationales (en allemand : das Cortison ou Kortison ; en italien : la cortisone [Langescheidt, édition électronique] ; voir dans le même sens : décision de la quatrième Chambre de recours de l'Office d'Harmonisation du Marché Intérieur [OHMI] R 700/2006-4 du 29 mars 2007 consid. 10 Imacort/Biacort). De surcroît, il ressort du Compendium suisse des médicaments qu'il existe aujourd'hui un nombre important de produits pharmaceutiques, donc de marques, contenant de la cortisone, dont le nom est composé à l'aide de "cort" (p. ex. : Alpicort, Fortecortin, Imacort, Kenacort, Pulmicort, Rhinocort, Spiricort, Travocort ; voir : [www.kompendium.ch](http://www.kompendium.ch)). Aussi, cet élément est caractéristique d'un type déterminé de produits pharmaceutiques manifestement reconnaissables. Il ressort de ce qui précède que, dans un contexte médical, le grand public assimile la marque opposante à un médicament contenant de la cortisone destiné à traiter des pathologies nasales, soit à un produit pharmaceutique suffisamment déterminé.

### **E. 8.2**

Le signe attaqué est une marque verbale composée du terme "VASOCOR", lequel est formé des éléments "vaso" et "cor". Comme l'a relevé avec raison l'autorité inférieure, l'élément "vaso" est issu du latin vas "récipient" et est en relation avec le mot "vaisseau" (Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, Paris 2007, p. 2679). En termes médicaux, "vaso" se rapporte aux vaisseaux (par exemple : vasoconstricteur, vasodilatateur, vasomoteur), en particulier sanguins (vasopresseur, vasopressine, vasculaire, vascularisation). Aussi, en relation avec des produits pharmaceutiques, il peut être raisonnablement admis que le grand public percevra le préfixe "vaso" comme une référence au système vasculaire. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties. Le suffixe "cor" est pour sa part phonétiquement proche du terme "coeur". De plus, sur le plan étymologique, "coeur" dérive du latin cor, de même que "cordé" (qui a la forme d'un coeur schématisé), "cordi-", "cordial" (qui stimule le fonctionnement du coeur, qui vient du coeur) et ses dérivés, "cordiforme" (en forme de coeur ; Le nouveau Petit Robert de la langue française 2007, p. 458 ss), soit des mots se rapportant tous à l'organe cardiaque. Dans ces circonstances, on ne peut guère exclure qu'une part importante du grand public perçoive la notion de "coeur" dans l'élément "cor" de la marque attaquée. Il suit dès lors de ce qui précède qu'une partie importante du grand public voit, dans la marque attaquée, une allusion à la destination éventuelle du médicament, c'est-à-dire au système cardiovasculaire. Reste encore à examiner si un risque de confusion existe entre les marques opposées.

### **E. 8.3**

Il suit de ce qui précède que les marques opposées se distinguent indiscutablement au niveau de leur sens respectif. Il est certes vrai qu'elles coïncident sur leur structure (deux éléments verbaux au sens déterminé juxtaposés et trois syllabes) et sur une majorité de lettres (N-AS-A-COR-T et V-AS-O-COR). Néanmoins, dites marques diffèrent quant à leur première lettre et quant à leur syllabe finale, de telle manière qu'elles ont un effet visuel et auditif bien distinct. Par ailleurs, l'élément "nasa" fait clairement référence dans les trois langues nationales à l'appendice nasal. De surcroît, la marque opposante est composée de l'élément "cort", caractéristique de produits pharmaceutiques déterminés, bien connu du grand public. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la marque attaquée ne porte pas atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.

### **E. 9**

Il suit de ce qui précède que le grand public n'est pas à même de confondre les marques opposées. Dès lors, bien fondé, le recours interjeté par AstraZeneca UK Limited doit être admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 de la décision du 6 septembre 2007 de l'IPI doivent être annulés et l'opposition n° 8739 rejetée.

### **E. 9.1**

Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques, soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (ATF 133 III 490 consid. 3.3). Au regard de ce qui précède, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. L'avance de frais de Fr. 4'500.- versée par la recourante le 12 novembre 2007 est restituée à cette dernière.

### **E. 9.2**

La recourante, ayant obtenu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais causés par son recours (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). En tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, une indemnité de Fr. 3'500.-, TVA comprise, est ainsi équitablement allouée à la recourante à titre de dépens pour les procédures de recours et de première instance et mise à la charge de l'intimée.

### **E. 10**

Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.