

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1^{er} avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Philippe C a déposé le 20 juin 2008, la demande d'enregistrement numéro 08 3 583 385 portant sur le signe complexe DX EASYFIX SYSTEM.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants :
« Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents

artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; chaussures orthopédiques ».

Le 25 septembre 2008, la société BSN MEDICAL GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le dépôt antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque verbale internationale désignant la communauté européenne EASIFIX, déposée le 19 octobre 2007 sous le n° 944 963.

Cette demande d'enregistrement porte sur les produits suivants : « *Bandages, notamment bandages adhésifs et non adhésifs pour la réalisation de pansements* ».

L'opposition a été notifiée par courrier en date du 1^{er} octobre 2008 au déposant sous le numéro 08-3445.

Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Par courrier en date du 14 novembre 2008, l'Institut a informé les parties de l'enregistrement de la marque antérieure, la publication de celui-ci marquant la reprise de la procédure d'opposition.

Il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Le 9 décembre 2008, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition transmise à la société opposante par l'Institut.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits, objets de l'opposition, de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; bains médicaux ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; implants artificiels ; chaussures orthopédiques* ».

Il conteste également la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; chaussures orthopédiques* ».

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « *Bandages, notamment bandages adhésifs et non adhésifs pour la réalisation de pansements* ».

CONSIDERANT que les « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; matériel de suture* » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les « *matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; bains médicaux ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; chaussures orthopédiques* » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de matériels spécifiques utilisés par les dentistes, chirurgiens, médecins et vétérinaires dans l'exercice de leur art, de pièces et appareils destinés à remplacer partiellement ou totalement un organe ou un membre ou à pallier à leur insuffisance ;

Que ces produits n'ont pas les mêmes nature et destination que les « *bandages, notamment bandages adhésifs et non adhésifs pour la réalisation de pansements* » de la marque antérieure qui désignent des bandes utilisées pour recouvrir et/ou protéger une plaie ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (praticiens pour les premiers, public plus large comprenant des particuliers pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (sociétés produisant du matériel médical ou des prothèses médicales pour les premiers, industrie pharmaceutique pour les seconds) ;

Que ces produits ne présentant pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement et exclusivement utilisés en association les uns avec les autres ; qu'ils ne sont donc pas complémentaires ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « *préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique* » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contesté désigne pour partie des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe DX EASYFIX SYSTEM, reproduit ci-dessous :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal EASIFIX, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun un terme phonétiquement identique et visuellement très proche, à savoir EASYFIX pour le signe contesté et EASIFIX pour la marque antérieure ;

Que le terme EASYFIX conserve son caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel il ne forme pas avec les éléments DX et SYSTEM un ensemble au sein duquel il ne serait plus perceptible ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant tenant à l'absence de caractère distinctif de ce terme ;

Qu'en effet, si le terme EASYFIX du signe contesté peuvent évoquer la notion de fixation facile, il n'en demeure pas moins que ce terme ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'indique une caractéristique des produits en cause, ainsi le terme EASYFIX n'apparaît pas dépourvu de distinctivité au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le déposant, les lettres D et X n'apparaissent pas dominantes au sein du signe contesté, dès lors qu'elles sont présentées en second plan, en blanc et que le terme EASYFIX, en caractères gras, les recouvre en partie ;

Que la présentation de l'élément EASYFIX en lettres épaisses et rouge le met très nettement en exergue ;

Qu'enfin, l'élément SYSTEM, accessoire de par la présentation adoptée, est en outre totalement dépourvu de caractère distinctif ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par un terme phonétiquement identique et visuellement très proche ;

Que le signe complexe contesté DX EASYFIX SYSTEM constitue donc l'imitation de la marque internationale antérieure EASIFIX.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques ;

Que le signe complexe contesté DX EASYFIX SYSTEM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EASIFIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 08-3445 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; matériel de suture* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n°08 3 583 385 est rejetée pour les produits précités.

Julie LEBAS, Juriste

**Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle**

**Christine B
Chef de Groupe**