Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II
B-1700/2009
{T 1/2}

Arrêt du 11 novembre 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), Maria Amgwerd, Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

ARACS SA,
représentée par Maître Olivier Cramer, Etude Cramer-Salamian,
recourante,

contre

Anasyor (Société civile),
représentée par Griffes Consulting SA,
intimée,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Procédure d'opposition n° 9607 CH P-363'083
OSCILLOCOCCINUM / CH 566'635 Anticoccinum.

Faits :

A.
L'enregistrement de la marque suisse n° 566'635

Anticoccinum

(ci-après : la marque attaquée), déposée par ARACS SA, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 19 du 29 janvier 2008. ARACS SA revendiqua la protection de sa marque pour les produits suivants de la classe 5 : *médicaments homéopathiques*.

Le 29 avril 2008, Anasyor a formé opposition totale contre la marque attaquée auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque suisse n° P-363'083

OSCILLOCOCCINUM

(ci-après : la marque opposante) enregistrée pour les produits suivants de la classe 5 : *Produits pharmaceutiques*.

ARACS SA ne s'est pas déterminée sur cette opposition.

B.
Par décision du 11 février 2009, l'Institut fédéral a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition formée par Anasyor contre la marque attaquée.

L'IPI a dans un premier temps relevé que les produits revendiqués par la marque attaquée étaient "couverts par le libellé de la marque opposante". Il a dès lors considéré que les produits en cause étaient identiques.

Procédant à la comparaison des signes opposés, l'Institut fédéral a noté qu'il s'agissait dans les deux cas d'une combinaison d'un terme suivi du mot latin "coccinum". Sous l'angle phonétique, le consommateur moyen percevrait cette combinaison dans la mesure où il marquerait spontanément une pause avant "coccinum". Ce terme serait ainsi de nature à constituer un risque de confusion entre les marques opposées.

Selon l'IPI, "coccinum" désignerait "une teinture/couleur écarlate, un vêtement d'écarlate et un insecte parasite utilisé pour la teinture". Or, ce terme ne serait pas utilisé dans un sens déterminé avec les produits de la classe 5. L'Institut fédéral en a conclu que "coccinum" disposait d'une force distinctive et d'un champ de protection normaux et que, en tant que partie essentielle des marques opposées, il était de nature à fonder un risque de confusion en présence de produits identiques. En outre, faire précéder ce terme par le préfixe "anti" – un mot courant et faiblement distinctif en relation avec des médicaments – ne permettrait pas de changer de manière sensible l'impression d'ensemble de la marque attaquée pour exclure un risque de confusion.

L'Institut fédéral ajoute enfin que, s'il est possible qu'un consommateur perçoive des divergences entre les marques opposées, "il pourrait facilement penser à une variante de la marque de base ou à une marque de série et en déduire, en voyant la marque attaquée, qu'il s'agit du même titulaire que l'opposante ou d'un titulaire qui lui est lié". Il existerait ainsi un risque de confusion indirect entre les marques opposées.

C.
Par écritures du 16 mars 2009, mises à la poste le même jour, ARACS SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et au rejet de l'opposition n° 9607.

Pour motifs, la recourante soutient que, si les marques opposées ont en commun le suffixe "coccinum", leur préfixe respectif est distinct tant sous l'angle phonétique que visuel. Dites marques ne seraient par conséquent pas similaires. Elle ajoute que la marque opposante est visuellement et phonétiquement dominée par la lettre "o" qui marquerait le consommateur. Il en résulterait que "coccinum" ne serait pas l'élément marquant du signe opposant.

La recourante allègue par ailleurs que le mot "coccinum" appartient au domaine public, "dès lors qu'il s'agit d'un nom commun latin, étant précisé que pour qu'un mot soit exclu de la protection, il n'est pas nécessaire qu'il figure au dictionnaire". Elle en conclut que "coccinum" ne peut être protégé en tant que tel.

Sous l'angle du danger de confusion, la recourante fait valoir que, dans la mesure où la marque opposante est dominée par la lettre et le son "o", le consommateur moyen ne porte pas son attention sur le suffixe "coccinum". Par ailleurs, dit consommateur aurait une attention plus particulière et importante lors de l'achat de médicaments ; le risque d'imputations inexact des marques en cause devrait ainsi être écarté. La recourante estime ainsi qu'il n'existe aucun danger de confusion entre les marques opposées.

D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'IPI en a proposé le rejet avec suite de frais dans sa réponse du 25 mai 2009. Il a renoncé à présenter des remarques et des observations et a renvoyé à la motivation de sa décision.

E.
Dans sa réponse du 25 mai 2009, Anasyor (ci-après : l'intimée) conclut au rejet du recours avec suite de frais et de dépens.

L'intimée relève que les marques opposées ont en commun l'élément "coccinum", élément fort de la marque opposante, et qu'elles sont en outre proches sous les angles auditif et visuel. Elle soutient que si "coccinum" constitue certes un mot latin, il n'en demeure pas moins qu'il est inconnu du public et qu'il n'est pas descriptif au point de relever du domaine public. Il s'agirait ainsi d'un élément qui doit bénéficier d'une protection. En revanche, le préfixe "anti" de la marque attaquée serait perçu par le grand public comme une référence aux propriétés d'un médicament et ne bénéficierait ainsi d'aucune protection. L'intimée en conclut que la force distinctive de la marque attaquée repose sur le suffixe "coccinum". La reprise à l'identique dans la marque attaquée de cet élément caractéristique de la marque opposante serait de nature à créer un risque de confusion. L'intimée ajoute enfin que la marque opposante est couramment vendue depuis plusieurs années en Suisse où elle a acquis une certaine notoriété. Dite marque disposerait ainsi d'une sphère de protection accrue.

F.
Dans sa réplique du 29 juin 2009, la recourante confirme ses conclusions. Elle allègue qu'elle a acquis les droits sur la marque suisse P-309'303 "ANTICOCCYL" dans le cadre d'une faillite et que cette marque est fortement similaire à la marque attaquée. La

recourante ajoute qu'elle est également titulaire de la marque suisse n° 558'294 "ANTICOCCYL" déposée pour son propre compte le 12 mars 2007. La marque P-309'303 "ANTICOCCYL" ayant été déposée et enregistrée avant la marque opposante, la recourante prétend qu'elle dispose d'un "intérêt digne de protection supplémentaire".

G.
Dans sa duplique du 12 août 2009, l'intimée confirme ses conclusions. Elle fait valoir que le Tribunal n'a pas à prendre en compte les allégations de la recourante développées dans sa réplique du 29 juin 2009, arguant du fait que la présente procédure concerne exclusivement les marques "OSCILLOCOCCINUM" et "Anticoccinum". Pour le reste, l'intimée renvoie aux arguments développés dans sa réponse du 25 mai 2009.

Dans ses écritures du 17 août 2009, l'Institut fédéral a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours sous suite de frais. Il a renoncé à présenter une duplique et a renvoyé à la motivation de sa décision.

H.
Les parties n'ayant pas présenté de demande pour des débats publics, il est admis qu'elles y ont renoncé tacitement.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.

L'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Il émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. e LTAF. Aucune des clauses d'exceptions prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) ; quiconque est spécialement atteint par la décision querellée (let. b) ; et quiconque a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

Le fait que la recourante n'ait pas réagi dans le cadre de la procédure d'opposition ne signifie pas qu'elle n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, cette condition est remplie dès lors que le recourant est destinataire de la décision attaquée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7435/2006 du 30 mai 2007 consid. 1.2 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 22 ad art. 48 ; HERIBERT RAUSCH, Öffentliches Prozessrecht auf der Basis der Justizreform : Vorlesungsskriptum und Illustrationen in Form von Zeitungsartikeln sowie amtlichen Dokumenten, Zurich 2006, p. 18 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1771a).

Force est pour le reste de constater que la recourante est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue.

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Le recours est donc recevable.

2.
Une marque est un signe propre à distinguer les produits ou les

services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 de la loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]). Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 LPM) et confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3 al. 1 LPM (art. 31 al. 1 LPM). Si l'opposition est fondée, l'enregistrement est révoqué en tout ou en partie ; dans le cas contraire, l'opposition est rejetée (art. 33 LPM).

En l'espèce, l'autorité inférieure a admis l'opposition formée par l'intimée. Elle a en effet reconnu qu'il existait un risque de confusion direct entre les marques opposées dans la mesure où elles coïncidaient sur le suffixe "coccinum". L'Institut fédéral n'a en outre pas exclu que, même si le consommateur était apte à distinguer des divergences entre les marques opposées, la marque attaquée pouvait facilement être assimilée à une variante de la marque opposante ou à une marque de série.

La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de l'opposition. Elle fait valoir, d'une part, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques opposées. D'autre part, elle allègue, dans sa réplique du 29 juin 2009, qu'elle est titulaire et ayant droit de marques similaires à la marque attaquée. L'une de ces marques étant antérieure à la marque opposante, elle en déduit qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à l'enregistrement de la marque attaquée.

2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la procédure d'opposition n'a pour seul objet que l'examen des motifs relatifs d'exclusion prévus à l'art. 3 al. 1 LPM (IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 149 ; EUGEN MARBACH, in : Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. marg. 1159 ; CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 31 n. marg. 15 ; LUCAS DAVID, in : Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 31 n. marg. 12 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 3.2.2 et la réf. cit.

Torres). Pour motiver son opposition, l'opposant ne peut donc invoquer que les motifs prévus à l'art. 3 LPM. Toutes les autres questions, notamment celles ayant trait aux motifs absolus d'exclusion, relèvent en revanche de la compétence du juge civil (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7489/2006 du 10 décembre 2008 consid. 7 *Gruyère* ; MARBACH, op. cit., n. marg. 1159).

Le titulaire de la marque attaquée est également limité dans ses moyens de défense. Il doit principalement nier l'existence de motifs relatifs qui excluraient la marque attaquée de la protection. Il peut également contester l'usage de la marque opposante (art. 32 LPM) (voir plus amplement sur les moyens de défense du titulaire de la marque attaquée : MARBACH, op. cit., n. marg. 1161 ss). En revanche, le défendeur ne peut en aucun cas invoquer qu'il est titulaire d'une marque antérieure à la marque opposante (sic! 2003 341 consid. 2 *Montega* ; MARBACH, op. cit., n. marg. 1164).

2.2 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif fédéral ne peut pas tenir compte de l'allégation de la recourante selon laquelle elle est titulaire ou ayant droit d'une marque antérieure à la marque opposante qui serait similaire à celle attaquée.

3.
A teneur de l'art. 3 al. 1 LPM, sont exclus de la protection les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques (let. a), les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (let. b) et 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 (let. c). En l'espèce, la marque suisse opposante n° P-363'083 "OSCILLOCOCCINUM" a été déposée le 6 mai 1988. Elle est donc antérieure à la marque suisse attaquée n° 566'635 "Anticoccinum" déposée le 29 janvier 2008.

4.
Pour l'appréciation du risque de confusion, il convient de prendre en compte la similarité aussi bien des signes que des produits pour lesquels ils sont enregistrés. Indépendamment du fait que ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa, la pratique constante admet que, lorsqu'une similarité entre

les signes ou les produits peut être exclue, il n'est plus nécessaire d'examiner la similarité entre les produits, respectivement les signes. Dans ces cas, un risque de confusion est a priori exclu. Il convient également de tenir compte de l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 3 *EMOTION*).

4.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles des consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires proviennent, au regard de leurs lieux de production et de distribution usuels, de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou offerts sous le contrôle du titulaire par des entreprises liées (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 8 et 35 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1 *MBR*).

En l'espèce, la marque opposante est protégée pour des produits pharmaceutiques (cl. 5). La recourante revendique la protection de la marque attaquée pour des médicaments homéopathiques (cl. 5). Force est de constater avec l'autorité inférieure que ces derniers sont compris dans les produits pharmaceutiques de la marque opposante. Il y a donc lieu d'admettre l'identité des produits, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas.

4.2 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 (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort* ; sic! 2002 163 consid. 6f *Audi* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 110 ; MARBACH, op. cit., n. marg. 995 ss).

Les marques pharmaceutiques s'adressent au grand public, de sorte qu'il convient d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion, nonobstant le fait que le public est plus attentif lors de l'achat d'un médicament que lors de l'achat d'un autre produit. Cependant, lorsqu'une marque est protégée pour un produit pharmaceutique spécifique qui ne peut être délivré que sur ordonnance médicale compte tenu de sa composition, l'existence d'un éventuel risque de confusion doit être appréciée en tenant compte de la perception de la marque par un spécialiste (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 *Nasacort* et B-4070/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2 et 8 et les réf. *Levane* ; MARBACH, op. cit., n. marg. 996).

En l'espèce, les marques opposante et attaquée sont enregistrées respectivement pour des produits pharmaceutiques (cl. 5) et pour des médicaments homéopathiques (cl. 5). Il appert de la formulation figurant au registre que les marques opposées ne sont pas spécifiquement protégées pour des produits pharmaceutiques dont la prescription et la vente imposeraient l'attention particulière d'un spécialiste eu égard à leur composition. Il convient en conséquence de tenir compte de la perception des marques opposées par le grand public, soit par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et, partant, d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion.

5.
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*).

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*).

6.
Le champ de protection d'une marque est défini par la force distinctive de celle-ci. Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes. Des différences plus modestes suffiront donc à créer une distinction suffisante. Sont faibles les marques dont les éléments

essentiels sont banals ou dérivent de notions descriptives utilisées dans le langage courant. Sont au contraire fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un patient travail pour s'imposer sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky*).

6.1 Un signe est banal lorsqu'il est constitué par exemple de figures géométriques simples (carré, rectangle, triangle, cercle, point, cube, pyramide, sphère [DAVID, op. cit., art. 2 n. marg. 45 ; sic! 2007 736 consid. 4 et les réf. cit. *Karomuster farbig*]), de lettres de l'alphabet (voir cependant : sic! 2006 475 consid. 9-11 *X-Pressure*), de chiffres, de couleurs de base, de signes de ponctuation ou de signes mathématiques. La combinaison de tels éléments dans un signe peut toutefois conférer à ce dernier un caractère distinctif (sic! 2004 853 consid. 4 *Formes répétitives [3D]* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 72). Demeure toutefois réservée l'hypothèse où cette combinaison aurait un caractère descriptif.

Sont descriptifs les signes qui représentent d'une façon ou d'une autre la marchandise concernée. On peut distinguer les désignations génériques, à savoir les indications désignant le genre de produit ou de service, et les désignations descriptives, à savoir les indications sur les caractéristiques des produits ou des services. Les indications relatives aux caractéristiques du produit ou du service sont descriptives, qu'elles portent, par exemple, sur son aspect, sa matière, sa composition, sa destination, sa fonction ou ses effets, le cercle de ses destinataires, sa provenance géographique, son lieu de vente, son prix, sa quantité ou encore sa qualité. Sont en outre descriptifs les indications portant sur une composante particulière du produit, les indications de nature publicitaire ou les slogans qui décrivent directement la qualité d'une marchandise ou d'un service (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7485/2006 du 4 février 2008 consid. 7.1 et les réf. *Booster*). Un élément de la marque n'exerce toutefois un effet descriptif que si cette acception 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*). Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont donc

pas suffisantes pour admettre qu'une désignation est descriptive. Pour juger si une combinaison de mots est descriptive, il convient de déterminer le sens de chaque élément et d'examiner ensuite si la combinaison de ces significations donne un sens logique pouvant être compris par les milieux intéressés comme une dénomination générique sans effort intellectuel ou imaginatif particulier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1171/2008 du 3 juin 2008 consid. 8.1.3 *Orthofix* ; voir également en ce sens : arrêt B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 8.1 et 8.2 *Nasacort*).

6.2 In casu, la marque opposante – "OSCILLOCOCCINUM" – est formée de la juxtaposition des éléments "oscillo" et "coccinum". En latin, "oscillo" est une variation du mot "oscillum" qui signifie la cavité d'où part le germe, une oscille (figurine qu'on suspendait aux arbres en offrande à Saturne et à Bacchus) ou une balançoire (FÉLIX GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Paris 1934, p. 1095). "Coccinum" pour sa part est, en latin, la variation de "coccinus" qui signifie d'écarlate (GAFFIOT, op. cit., p. 332). Il est vrai que l'utilisation du latin et, plus particulièrement comme nous le verrons ci-après, de mots se terminant par la syllabe "(n)um" n'est pas rare dans le domaine médical. Il n'en demeure pas moins qu'une simple association d'idées ou allusion aux médicaments ne permet pas d'admettre que la marque opposante est descriptive des produits de la classe 5. Bien au contraire, le latin est une langue morte, à tout le moins pour le consommateur moyen. Ce dernier n'est donc pas à même d'attribuer une signification précise à "oscillum" et à "coccinum", d'autant plus qu'ils ne sont pas en mesure d'évoquer d'autres mots habituellement utilisés dans le langage courant (voir en ce sens : sic! 2003 145 consid. 2 *Altium*). Par conséquent, la marque opposante a, pour le consommateur moyen, le caractère d'une dénomination de fantaisie. Quand bien même certains consommateurs ont les connaissances nécessaires pour saisir le sens précis des termes composants la marque opposante – il en va notamment des médecins, pharmaciens ou spécialistes des langues classiques –, il est manifeste que "oscillum" et "coccinus", à savoir une balançoire, une cavité d'où part un germe ou une figurine rituelle et écarlate, ne font référence ni à un genre de produit pharmaceutique, ni aux caractéristiques d'un tel produit. C'est dire que la marque opposante est imaginative et, partant, distinctive.

Il sied enfin de relever dans ce contexte que, si les documents

produits par l'intimée illustrent certes un usage commercial important de la marque opposante durant ces quatre dernières années, aucun élément du dossier ne permet toutefois d'admettre que dite marque est connue des consommateurs. Ainsi donc, la marque opposante ne bénéficie pas d'un champ de protection accru.

7.
Selon le Tribunal fédéral, la fonction principale et le but de la marque sont de distinguer une marchandise particulière de marchandises identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de cette marchandise et même de son fabricant soit rendue possible (ATF 119 II 473 consid. 2c *Radion*). Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés seront induits en erreur par la ressemblance des signes et que les marchandises portant l'un ou l'autre signe seront associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128 III 441 consid. 3.1 *Appenzeller*, ATF 122 III 382 *Kamillosan*).

La plupart du temps, le public ne verra ni n'entendra les deux signes simultanément. En réalité, celui des deux que le public voit ou entend s'oppose dans la mémoire à l'image plus ou moins effacée de l'autre, qui avait été vu dans le temps. Lors de la comparaison des signes, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante (ATF 121 III 377 consid. 2a *Boss*). Pour déterminer si deux marques se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique ou encore leur contenu sémantique. La similitude des marques doit en principe déjà être admise lorsqu'un risque de confusion se manifeste sur la base de l'un de ces trois critères (DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 17). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes ainsi que de la cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de

même que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que les syllabes intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc *Securitas*, ATF 122 III 382 *Kamillosan*).

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

La recourante prétend que les marques opposées ne sont pas similaires dès lors qu'elles se distinguent sur les plans visuel et phonétique. Il en irait ainsi en raison de préfixes différents et de la dominance de la lettre et du son "o" dans la marque opposante qui atténueraient l'importance du suffixe commun aux marques "coccinum". Tout risque de confusion devrait ainsi être nié.

Dans l'acte attaqué, l'autorité inférieure a en bref considéré que les marques opposées étaient caractérisées par le suffixe "coccinum" qui dispose d'une champ de protection normal. Elle a dès lors admis l'existence d'un danger de confusion, qui ne serait pas atténué par la présence du préfixe "anti" dans la marque attaquée. Dite autorité a enfin estimé qu'il existait un risque de confusion indirect entre les signes opposés.

L'intimée fait pour sa part valoir en bref que les marques opposées sont très proches du point de vue visuel et auditif et que le préfixe "anti" ne permet pas de distinguer la marque attaquée de la marque opposante.

7.2 Il sied d'abord d'examiner si les marques opposées sont similaires sous les angles visuel et phonétique. Leur comparaison sous l'angle sémantique n'entre in casu pas en considération, dans la mesure où il est établi que le destinataire des produits en cause n'est pas à même de comprendre la signification des éléments constitutifs de la marque opposante (cf. consid. 6.2).

7.2.1 Du point de vue visuel, la marque opposante consiste en un mot de quinze lettres. La marque attaquée est quant à elle composée de douze lettres. Elle reprend les huit dernières lettres de la marque opposante qui forment l'élément "coccinum". S'il y a lieu d'admettre que les marques opposées convergent sur leur fin, force est cependant de constater que le début des mots les formant est

clairement distincts : "oscillo" pour la marque opposante et "anti" pour la marque attaquée. Dans la mesure où l'attention du consommateur se porte en particulier sur le début d'une marque verbale (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7468/2006 du 6 septembre 2007 consid. 6.1 *Seven* ; ATF 122 III 382 *Kamillosan* ; DAVID, op. cit., art. 3 n. marg. 20), il y a lieu d'admettre que les marques opposées se différencient l'une de l'autre sous l'angle visuel, même si elles ont en commun l'élément "coccinum", lequel n'est au demeurant pas visuellement distinct.

7.2.2 Sous l'angle phonétique, la marque opposante est formée de six syllabes, à savoir o-sci-llo-coc-ci-num. La marque attaquée est quant à elle constituée de cinq syllabes – an-ti-coc-ci-num. S'il y a lieu de reconnaître que dites marques coïncident sur leurs trois syllabes finales, force est toutefois de constater que les sons formant "oscillo" et "anti" sont clairement distincts. La prononciation desdites marques n'impose par ailleurs pas une séparation entre chacun des éléments (oscillo, anti et coccinum) qui les composent ; "coccinum" n'est en conséquence pas mis en évidence d'un point de vue auditif. Partant, ce qui a été dit ci-dessus sous l'angle visuel vaut, mutatis mutandis, également dans ce contexte.

7.3

7.3.1 Il ressort de ce qui précède que les marques opposées se distinguent clairement tant sous l'angle visuel que phonétique de par leurs lettres et syllabes initiales. C'est dire qu'il n'existe aucun risque de confusion direct entre dites marques (voir dans le même sens : ATF 84 II 441 consid. 3 *Xylocain/Celecain* ; sic! 2005 655 consid. 5 *Leponex/Felonex*, 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 à 12 *Megakine/Depakine* ; voir également : sic! 2000 304 consid. 4 *Telekom/Swisscom*, sic! 1997 300 consid. 5 *Sulox/Oslox*).

7.3.2 Comme nous venons de le voir, la marque attaquée contient le suffixe "coccinum" qui se trouve dans la marque opposante. Dans ces circonstances, il convient encore d'examiner si cette terminaison commune pourrait amener le consommateur moyen à croire, à tort, à l'existence de rapports qui n'existent pas entre les marques en présence, notamment en pensant à des marques de série désignant différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou

d'entreprises économiquement liées.
Il convient certes de protéger le consommateur des risques qu'engendreraient une confusion lors de l'achat de produits pharmaceutiques destinés, comme en l'espèce, au grand public. On rencontre toutefois souvent des préparations pharmaceutiques dont les noms ont en commun plusieurs lettres ou syllabes finales. Il en va notamment ainsi d'Amoxi*cillin*, Péni*cilline*, Pheno*cillin*, Pipéra*cilline*, Stabi*cilline*, de Chiro*caïne*, Mébu*caïne*, Solar*caïne*, Solmu*caïne*, Ultra*caïne*, de Bucc*aline*, Rit*aline*, Sertr*aline*, Tyroqu*aline*, ou d'Akne-*mycin*, Aithro*mycine*, Clarithro*mycine*, Clinda*mycine*, Néo*mycine*, Rova*mycine*, Vibra*mycine* (Compendium Suisse des médicaments, édition Internet, in : www.kompedium.ch). Ce n'est pas pour autant que le consommateur moyen déduira que chaque préparation se terminant par "-cillin(e)", "-caïne", "-aline" ou "-mycine" provienne de la même entreprise pharmaceutique. Rien ne permet d'affirmer le contraire s'agissant de marques pharmaceutiques contenant le suffixe "coccinum", d'autant plus que la terminaison "(n)um", couramment utilisée dans le milieu médical (par exemple : Convers*um*, Antacid*um*, Imodi*um*, Lucili*um*, Motili*um*, Vali*um* ; mais également : chlorure d'alluminium, cétrimoni*um*, lithi*um*, magnési*um*, bromure de pancuroni*um*, potassi*um*, sélén*ium*) (cf. Compendium Suisse des médicaments) est allusive des médicaments en général. S'il est en outre vrai que "coccinum" a une sonorité particulière compte tenu de la présence du son [ks], il n'en reste pas moins que, en raison de la longueur tant visuelle que phonétique des marques en présence (quinze et douze lettres ; six et cinq syllabes), le suffixe litigieux est dilué dans l'impression d'ensemble. C'est dire que le consommateur moyen, en présence des marques opposées, ne les associera pas à des marques de série d'une même entreprise pharmaceutique. L'existence d'un danger de confusion indirect doit ainsi être écartée.

8.
Il ressort de ce qui précède que le grand public n'est pas à même de confondre les marques opposées. Par conséquent, la marque attaquée ne porte pas atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante. Partant, bien fondé, le recours formé par ARACS SA doit être admis, les chiffres 1 et 3 de la décision du 11 février 2009 de l'IPI doivent être annulés et l'opposition n° 9607 rejetée.

8.1 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 art. 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 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).

En l'espèce, 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. 5'000.- versée par la recourante le 20 mars 2009 est restituée à cette dernière.

8.2 La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (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 l'espèce, la recourante n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), il lui est équitablement alloué une indemnité de Fr. 2'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours. Dès lors qu'elle n'a pas agi activement dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, aucune somme ne lui est accordée en sus pour cette procédure.

9.
Le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. Partant, les chiffres 1 et 3 de la décision de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 11 février 2009 sont annulés et l'opposition n° 9607 est rejetée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser ce montant au moyen du bulletin de versement joint en annexe dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. L'avance de frais de Fr. 5'000.- versée par la recourante est restituée à cette dernière.

3.
Des dépens, d'un montant de Fr. 2'500.- (TVA comprise), sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexes : formulaire "Adresse de paiement" et actes en retour)
- à l'intimée (Recommandé ; annexes : bulletin de versement et actes en retour)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition no 9607 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 23 novembre 2009