Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-576/2009/scl
{T 1/2}

Arrêt du 25 juin 2009

Composition

Bernard Maitre (président du collège), David Aschmann, Vera Marantelli, juges,
Olivier Veluz, greffier.

Parties

B-576/2009 et
B-917/2009
Mundipharma SA,
représentée par Dr. Thomas Ritscher,
recourante,

contre

SANOFI PASTEUR MSD S.N.C,
représentée par Bugnion SA,
intimée,

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

Objet

Procédure d'opposition n° 8949 IR 627'401 (fig.) / CH 555'406 Targin (fig.), et
procédure d'opposition n° 8950 IR 627'401 (fig.) / CH 555'407 (fig.).

Faits :

A.
Procédure B-576/2009 – opposition n° 8949

A.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'406

(ci-après : la marque attaquée 1), déposée par Mundipharma SA, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40 du 27 février 2007. Mundipharma SA revendiquait la protection de sa marque pour les produits de la classe 5 suivants : *Pharmazeutische Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich Analgetika*.

Le 29 mai 2007, Sanofi Pasteur MSD S.N.C. (ci-après : Sanofi Pasteur) a formé opposition totale contre la marque attaquée 1 auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI). Cette opposition se fondait sur la marque internationale n° 627'401

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

Dans ses écritures du 27 juillet 2007, Mundipharma SA a conclu au rejet de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage de la marque opposante. Elle a en outre nié l'existence d'un risque de confusion entre les marques opposées.

Dans sa réplique du 6 février 2008, Sanofi Pasteur a confirmé ses conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer l'usage de la marque opposante.

Invitée à dupliquer, Mundipharma SA a confirmé ses conclusions dans ses écritures du 5 juin 2008.

A.b Par décision du 12 décembre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition totale formée par Sanofi Pasteur contre la marque attaquée 1.

L'Institut fédéral a d'abord considéré que les documents versés au dossier par Sanofi Pasteur démontraient la vraisemblance de l'usage de la marque opposante en Suisse en relation avec des vaccins.

L'IPI a relevé que les produits pour lesquels la marque attaquée 1 revendiquait la protection étaient similaires aux produits de vaccination pour lesquels l'usage de la marque opposante avait été rendu vraisemblable.

L'IPI a considéré que la marque opposante était constituée d'un élément figuratif doté d'une certaine originalité dès lors qu'il n'avait pas de sens déterminé en relation avec des vaccins et qu'il ne s'agissait pas d'un signe simple. Il en a déduit que dite marque avait un champ de protection normal. La marque attaquée 1 serait quant à elle caractérisée par chacun des éléments qui la constituent, à savoir un élément figuratif similaire à la marque opposante et l'élément verbal "targin" dont le "a" serait stylisé. L'Institut fédéral a dès lors jugé que la reprise, dans la marque attaquée 1, de l'élément figuratif essentiel de la marque opposante était constitutive d'un risque de confusion direct que l'adjonction du mot "targin" n'était pas en mesure d'écarter. Et d'ajouter que le "consommateur potentiel", qui distinguerait les marques opposées, pourrait facilement penser que la marque attaquée 1 est une variante de la marque opposante et en déduire que dites marques proviennent d'un même titulaire ou de titulaires liés. Selon l'autorité inférieure, il existerait ainsi à tout le moins un risque de confusion indirect.

A.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour, Mundipharma SA (ci-après : la recourante) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres un à trois de son dispositif et au rejet de l'opposition n° 8949.

Pour motifs, la recourante soutient que les preuves versées au dossier démontrent un usage de la marque opposante dans une forme divergeant essentiellement de celle enregistrée – adjonction de "Aventis Pasteur MSD" ou de "Sanofi Pasteur MSD" et utilisation de couleurs. En outre, certaines preuves d'usage ne se référeraient pas à la période à prendre en considération. La recourante prétend ainsi que l'usage de la marque opposante n'a pas été rendu vraisemblable.

S'agissant du cercle des consommateurs, la recourante allègue que la marque attaquée 1 est protégée pour un analgésique à base d'opium. Il s'agirait ainsi d'un médicament délivré sur ordonnance et qui ne serait commandé et acheté que par des spécialistes. La recourante en déduit que le cercle des consommateurs pertinents pour l'examen du risque de confusion entre les marques opposées est composé de spécialistes, à savoir des médecins, des dentistes, des vétérinaires ou des pharmaciens.

Sous l'angle du risque de confusion, la recourante soutient que la marque opposante est faiblement distinctive en raison de la banalité de ses lignes. Elle resterait difficilement en mémoire des consommateurs cibles qui se souviendraient en premier lieu du nom des médicaments. Dite marque se distinguerait ainsi de l'élément figuratif de la marque attaquée 1. Celle-ci serait de surcroît dominée, dans son impression d'ensemble, par l'élément verbal "targin". La recourante en conclut que les marques opposées ne sont pas similaires, de sorte qu'il y a lieu d'exclure l'existence d'un risque de confusion, malgré la similarité des produits pour lesquelles elles sont enregistrées.

B.
Procédure B-917/2009 – opposition n° 8950

B.a L'enregistrement de la marque suisse n° 555'407



(ci-après : la marque attaquée 2), déposée par la recourante, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) n° 40 du

27 février 2007. La recourante revendiquait la protection de sa marque pour les produits de la classe 5 suivants : *Pharmazeutische Erzeugnisse für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich Analgetika*.

Le 29 mai 2007, Sanofi Pasteur a formé opposition totale contre la marque attaquée 2 auprès de l'IPI. Cette opposition se fondait sur la marque opposante mentionnée ci-dessus au point A.a.

Dans ses écritures du 27 juillet 2007, la recourante a conclu au rejet de l'opposition formée par Sanofi Pasteur en contestant l'usage de la marque opposante. Elle a en outre nié l'existence d'un risque de confusion entre les marques opposées.

Dans sa réplique du 6 février 2008, Sanofi Pasteur a confirmé ses conclusions et a produit des moyens de preuves tendant à démontrer l'usage de la marque opposante.

Invitée à dupliquer, la recourante a confirmé ses conclusions dans ses écritures du 6 juin 2008.

B.b Par décision du 12 décembre 2008, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a admis, avec suite de frais et de dépens, l'opposition totale formée par Sanofi Pasteur contre la marque attaquée 2.

L'Institut fédéral a en substance développé, dans cette décision, les mêmes arguments que ceux mentionnés dans la décision du 12 décembre 2008 évoquée ci-dessus au point A.b.

B.c Par écritures du 27 janvier 2009, mises à la poste le même jour, Mundipharma SA recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres un à trois de son dispositif et au rejet de l'opposition n° 8950.

Pour motifs, la recourante développe pour l'essentiel les mêmes arguments que ceux évoqués dans son recours du 27 janvier 2009 mentionné ci-dessus au point A.c.

C.
Par décision incidente du 16 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint les causes B-576/2009 (procédure d'opposition n° 8949 ; point A) et B-917/2009 (procédure d'opposition n° 8950 ; point B) et a invité l'autorité inférieure et Sanofi Pasteur (ci-après : l'intimée) à répondre aux recours.

D.
Dans ses écritures du 20 avril 2009, l'Institut fédéral propose le rejet des recours. Il renonce à présenter des remarques et observations et renvoie aux motifs de ses décisions.

E.
Dans sa réponse du 24 avril 2009, l'intimée conclut au rejet des recours avec suite de frais et de dépens.

Pour motifs, l'intimée soutient que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a conclu à la commercialisation effective et sérieuse de la marque opposante. L'adjonction à cette dernière de l'indication "Sanofi Pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" serait usuelle dans le secteur pharmaceutique. Une telle indication constituerait tout au plus un usage à titre de raison sociale ou de nom commercial. Par ailleurs, cette adjonction n'estomperait pas l'effet distinctif de la marque opposante. L'intimée ajoute que, en l'absence de toute revendication de couleur, elle est en droit d'utiliser sa marque dans quelque couleur que ce soit. Enfin, les exemplaires d'emballage devraient être mis en relation avec les autorisations de mise sur le marché délivrées ou renouvelées par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) durant la période de contrôle.

S'agissant du cercle des destinataires, l'intimée relève que les marques attaquées sont enregistrées pour des analgésiques. Or, la famille des analgésiques comprendrait de nombreuses spécialités disponibles en vente libre, dont les plus courantes (Aspirine et Panadol) seraient utilisées quotidiennement par le consommateur final. Dans ces conditions, l'intimée soutient que le cercle des destinataires n'est pas composé uniquement de spécialistes. Les marques opposées s'adresseraient dès lors au grand public, de sorte qu'il conviendrait d'appliquer les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion.

Pour le surplus, l'intimée renvoie aux considérants des décisions querellées.

F.
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.

Les actes attaqués sont des décisions au sens de l'art. 5 al. 2 PA. Ils émanent 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 des présents recours.

1.2 La recourante, qui a pris part aux procédures devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par les décisions attaquées et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu des mémoires de recours (art. 11, 20a al. 1 let. c, 50 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont respectées.

Les recours sont donc recevables.

2.
Par décision incidente du 16 mars 2009, les causes B-576/2009 et B-917/2009 ont été jointes. Cette jonction se justifie, dans la mesure où, conformément à la jurisprudence, les recours concernent les mêmes parties, des faits de même nature et portent sur des questions matérielles semblables (voir en ce sens : ATF 131 V 461 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1476/2006 du 26 avril 2007 consid. 1.3 ; VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 10 ad art. 10 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 114 s. n. 3.17).

3.
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). 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 (art. 3 al. 1 let. c 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).

4.
La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). 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). Pour les marques internationales, le délai de cinq ans précité commence à courir après

l'écoulement du délai à disposition de l'Institut fédéral pour refuser la protection en Suisse de la marque ou dès le retrait d'un refus provisoire (ATF 130 III 371 consid. 1.1 *Color Focus* ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 194, note de bas de page n° 633). Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance de l'usage doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination, le défaut d'usage de la marque opposante (sic! 2008 36 consid. 4 *Kinder*).

5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé que le défaut d'usage a été invoqué à temps par la recourante dans sa première réponse à l'opposition du 27 juillet 2007 et que la période à prendre en compte courait du 27 juillet 2002 au 27 juillet 2007. Cette appréciation n'est pas contestée par les parties.

L'IPI a également admis la vraisemblance de l'usage de la marque opposante. Au terme d'une comparaison de cette dernière avec les marques attaquées, l'autorité inférieure a considéré qu'un risque de confusion existait entre ces marques.

La recourante prétend pour sa part en bref que l'usage de la marque opposante n'a pas été rendu vraisemblable et que les marques attaquées ne portent pas atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.

6.
La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM) et dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter, en principe, au territoire suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5 *Whale* ; ATF 107 II 356 consid. 1c et les réf. *La San Marco* ; ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, Zurich 2005, p. 49 ss ; CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; PHILIPPE GILLIÉRON,

L'usage à titre de marque en droit suisse, in : sic! 2005 Sonderheft 101, p. 108 et les réf.). Un usage local de la marque suffit toutefois à lui conférer une protection (ATF 102 II 111 consid. 3 *Silva*).

En vertu de l'art. 5 par. 1 de la convention du 13 avril 1892 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (RS 0.232.149.136), les conséquences préjudiciables qui, d'après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu'une invention n'a pas été mise en oeuvre, qu'un dessin ou un modèle n'a pas été reproduit, ou qu'une marque de fabrique ou de commerce n'a pas été employée dans un certain délai, ne se produiront pas, si la mise en oeuvre, la reproduction ou l'emploi ont lieu sur le territoire de l'autre partie. L'usage en Allemagne vaut ainsi également usage en Suisse. Dite convention s'applique, selon le Tribunal fédéral, uniquement aux ressortissants suisses et allemands, ainsi qu'aux ressortissants d'autres pays qui sont domiciliés ou qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des deux pays (ATF 124 III 277 consid. 2c et la doctrine citée *Nike*) – à noter que, sur ce point, MEIER et BUGNON sont d'avis que les ressortissants des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle (art. 2 al. 1 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 [RS 0.232.04 ; ci-après : CUP]) et les ressortissants d'autres pays s'ils sont domiciliés ou ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union (art. 3 CUP) peuvent également invoquer l'usage de la marque en Allemagne pour éviter la nullité de la protection de l'enregistrement d'une marque (MEIER, op. cit., p. 112 ; UTE BUGNION, Neues zum schweizerisch-deutschen Staatsvertrag vom 13. April 1892 betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, abgeändert am 26. Mai 1902, in : sic! 2001 448, p. 453 s.). L'application de l'art. 5 de dite convention présuppose que la marque soit enregistrée aussi bien en Suisse qu'en Allemagne. En outre, l'usage en Allemagne sera retenu uniquement s'il est conforme aux exigences du droit suisse (ATF 100 II 230 et les réf. cit. *Micronor* ; MEIER, op. cit., p. 112 ; BUGNION, op. cit., p. 452).

6.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (CHRISTOPH WILLI, in : Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen

Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurich 2002, art. 11 n. marg. 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 *Exit* ; voir également : MEIER, op. cit., p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.

6.2 L'usage d'une marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Il doit manifester l'intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché et pouvoir démontrer une activité minimum sur ce dernier durant une période prolongée (sic! 2006 37 consid. 6 *Sycor* ; CHERPILLOD, op. cit., p. 191 ; MEIER, op. cit., p. 50 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 107). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (GILLIÉRON, op. cit., p. 107) ; la vente sur le marché de l'occasion et de collection constitue déjà un usage valable de la marque (sic! 1998 586 consid. 1.4 *Bugatti*).

Le degré de sériosité est relatif et dépend du type de produits ou de services concernés. Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre d'affaire usuel, ainsi que l'étendue et la durée de l'usage (MEIER, op. cit., p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (GILLIÉRON, op. cit., p. 107 et les réf. à sic! 2004 106 consid. 7 *Seiko Rivoli* et sic! 2004 38 consid. 5 *Bosca*).

7.
L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque en Suisse ; il doit le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 et les réf. *Exit*). Il ne doit pas être persuadé du fait que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que celle de leur inexactitude (arrêt du Tribunal administratif fédéral

B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 *Kinder* ; LUCAS DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz/Muster- und Modellgesetz, Bâle 1999, MSchG art. 12 n. marg. 16 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 104).

Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison) et des documents (exemples d'étiquette, échantillons, emballages, catalogues, prospectus). Les témoignages ne sont admis que lors de la procédure de recours (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 Exit). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de contrôle qui précède l'invocation du défaut d'usage, elles doivent par conséquent être datées. Les preuves non-datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (ibidem).

8.
L'intimée a produit, dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, les pièces suivantes en vue de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante : une attestation de son secrétaire général (annexe 3), des factures (annexe 4), des copies d'autorisations de mise sur le marché suisse (annexe 5), des extraits du Compendium Suisse des Médicaments (annexe 6), des copies d'emballages de médicaments (annexe 7), des extraits du site Internet "InfoVac" (annexe 8), des extraits du site Internet de la pharmacie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (annexe 9), un extrait du site Internet "Publikums- und Fabrikabgabepreise der Medikamente auf der Spezialitätenliste" (annexe 10), un extrait du site Internet "zur Rose" (annexe 11), un extrait du site Internet de sa filiale allemande (annexe 12), des copies d'autorisations de mise sur le marché allemand (annexe 13), des copies d'emballages de médicaments commercialisés en Allemagne (annexe 14).

8.1 Les annexes 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la réplique du 6 février 2008 ne contiennent aucune représentation de la marque opposante. Ces documents ne permettent par conséquent pas de rendre vraisemblable son usage en Suisse ou en Allemagne en relation avec des produits pharmaceutiques (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.4 *Whale*). En outre, les annexes 8, 10, 11 et 12 sont des

extraits de sites Internet qui ne peuvent pas être retenus comme preuves d'un usage sérieux de la marque opposante, dès lors qu'aucun indice ne permet de constater qu'ils ont été consultés par des consommateurs et que des achats y ont été effectués (MEIER, op. cit., p. 85 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1755/2007 du 14 février 2008 consid. 6.2 *No Name*).

8.2 Les annexes 4, 7 et 14 de la réplique du 6 février 2008, à savoir des copies de factures, d'emballages de médicaments et d'une notice d'emballage, contiennent l'une ou l'autre des reproductions suivantes de la marque opposante :





Il s'agit d'examiner si ces formes d'usage ne divergent pas essentiellement de la marque enregistrée (art. 11 al. 2 LMP).

8.2.1 Dans sa forme enregistrée, la marque opposante est une marque figurative monochrome sans revendication de couleur. Elle est composée de deux rubans, l'un concave et l'autre convexe, qui se recoupent en deux points. Il s'agit ainsi d'une figure géométrique banale faiblement distinctive.

Dans sa forme utilisée dans les annexes 4, 7 et 14, la marque opposante est combinée d'un élément figuratif et d'un élément verbal. L'élément figuratif consiste en la reprise de la forme géométrique précitée constitutive de la marque inscrite au registre. Le ruban convexe est toutefois vert turquoise alors que le ruban concave est de couleur bleu pétrole. L'adjonction de ces couleurs permet de constater que ces deux rubans se chevauchent alternativement. Sous cette figure géométrique bicolore, est inscrite, en bleu pétrole, l'indication "sanofi pasteur" ou "Aventis Pasteur" suivie, en caractères gras et dans la même couleur, des lettres "MSD".

8.2.2 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des

indications de provenance [FF 1991 I 1], p. 24 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière (MEIER, op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LMP précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger *essentiellement* (en allemand : wesentlich ; en italien : in maniera essenziale) de la marque enregistrée (voir également dans le même sens : art. 5 let. a al. 2 CUP).

Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée, bien qu'il puisse percevoir de minimes différences (ATF 130 III 267 consid. 2.4 *Tripp Trapp*, ATF 99 II 104 consid. 7 *Silva* ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4536/2007 du 27 novembre 2007 consid. 3.3 *Salamander*, arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 *Exit* ; MEIER, op. cit., p. 63 ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14 ; MARBACH, op. cit., p. 176 ; WILLI,op. cit., art. 11 n. marg. 51 ; GILLIÉRON, op. cit., p. 109). Ainsi, l'omission d'éléments secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications substantielles (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.1 *Kinder* ; sic! 2004 106 consid. 5 *Seiko Rivoli* ; DAVID, op. cit., art. 11 n. marg. 14).

S'agissant des marques figuratives, la forme utilisée différera souvent de celle inscrite au registre, dès lors que de telles marques doivent évoluer, suivre les goûts et les attentes des consommateurs afin de ne pas perdre leur attrait (MEIR, op. cit., p. 69). Lorsqu'une marque figurative est utilisée avec un autre signe figuratif ou une indication verbale, l'usage ne sera retenu que si ces adjonctions n'influent pas sur l'impression générale laissée par la marque (MEIER, op. cit., p. 70 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 29 janvier 2009 consid. 6.2 *Hirsch*). Les marques inscrites avec une revendication de couleurs doivent être utilisées avec ces couleurs, à moins que la couleur ne joue qu'un rôle secondaire pour le caractère distinctif de la marque (MEIER, op. cit., p. 70). S'agissant enfin des marques sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir l'usage de la marque, à moins que l'impression d'ensemble produite

par la marque s'en trouve modifiée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-648/2008 du 27 janvier 2009 consid. 6.1 et les réf. *Hirsch*).

8.2.3 Sous l'angle strictement figuratif d'abord, l'impression d'ensemble de la marque opposante dans sa forme actuelle est différente de celle suggérée par la marque inscrite au registre. Alors que cette dernière est une forme géométrique banale constituée par la superposition de deux rubans monochromes dénuée de perspective, l'adjonction des couleurs vert turquoise et bleu pétrole confère une dynamique hélicoïdale à la marque opposante, qui peut suggérer chez certains consommateurs une section d'un brin d'ADN. Ainsi, l'usage figuratif actuel du signe opposant est visuellement et conceptuellement différent de la marque enregistrée.

Par ailleurs, l'adjonction de l'indication "sanofi pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" modifie également, dans le cas particulier, l'impression d'ensemble de la marque opposante. Comme nous venons de le relever, cette dernière est en effet banale dans sa forme enregistrée, donc faible. Pour leur part, lesdits éléments verbaux sont fortement distinctifs à défaut d'avoir un sens déterminé en relation avec des produits pharmaceutiques. C'est dire qu'ils ont un caractère dominant dans l'impression d'ensemble du signe opposant.

8.2.4 Il ressort de ce qui précède que les adjonctions des couleurs bleu pétrole et vert turquoise déjà mais également de l'élément verbal "sanofi pasteur MSD" ou "Aventis Pasteur MSD" créent un signe visuellement et conceptuellement distinct de la marque faiblement distinctive figurant au registre. Le signe opposant a dès lors été utilisé dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.

8.3 Dans la mesure où le signe opposant a été utilisé dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée, il sied de constater que son usage n'a pas été rendu vraisemblable. Dans ces conditions, dite marque n'est pas protégée (a contrario : art. 11 al. 1 LMP). Partant, les recours formés par Mundipharma AG doivent déjà être admis pour ce motif.

9.
Compte tenu du défaut d'usage de la marque opposante, les oppositions qui se fondaient sur cette marque doivent être rejetées. En principe, le Tribunal administratif fédéral n'est dès lors pas tenu d'examiner s'il existe un risque de confusion entre les marques

opposées (voir dans le même sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 8 *Whale* ; sic! 2004 106 consid. 10 *Seiko Rivoli*).

A titre superfétatoire, le Tribunal considère cependant qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques opposées. En effet, la marque opposante telle qu'elle est inscrite au registre, qui consiste en une forme géographique banale, est faiblement distinctive. En revanche, la marque attaquée 1 est une marque combinée d'un élément figuratif bicolore dynamique et d'un élément verbal "targin" fortement distinctif dans la mesure où il n'a aucune signification particulière en relation avec des produits pharmaceutiques. C'est dire que les caractéristiques visuelles, phonétiques et sémantiques de cette marque permettent clairement de la distinguer de la marque opposante (cf. mutatis mutandis consid. 8.2.3). Quant à la marque attaquée 2, il est vrai qu'à l'instar de la marque opposante, elle est monochrome et composée de deux rubans entrelacés, de sorte que ces deux marques présentent certaines similitudes. Cependant, la marque opposante étant faiblement distinctive, des différences plus modestes suffiront à créer une distinction suffisante (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 *Sky*). Or, en l'espèce, la forme des rubans de la marque attaquée 2 est distincte de celle des rubans qui constituent la marque opposante. De surcroît, même en l'absence de couleurs, la présentation graphique en perspective des rubans de la marque attaquée 2 confère un effet dynamique à la marque attaquée 2 dont la marque opposante telle qu'inscrite au registre est dépourvu. C'est dire que les marques attaquées ne portent manifestement pas atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.

10.

10.1 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 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. 5'000.- et mis à la charge de l'intimée qui succombe. Les avances de frais de Fr. 5'000.- (B-576/2009) et Fr. 2'500.- (B-917/2009) sont restituées à la recourante.

10.2 La recourante, qui a 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 l'espèce, la recourante a produit deux notes d'honoraire, d'un montant de Fr. 3'520.- chacune. Les mémoires de recours du 27 janvier 2009 ont toutefois un contenu presque identique. Il se justifie dès lors d'allouer à l'intimée une indemnité équitable de Fr. 5'000.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la présente procédure de recours.

Les procédures devant l'autorité inférieure ont quant à elles nécessité un double échange d'écritures. Il ressort du dossier que la recourante a répondu et dupliqué aux actes de l'intimée dans deux écritures unifiées. En application de la pratique de l'IPI (cf. Directives en matière de marques, Berne 2008, p. 186), une indemnité de Fr. 2'000.- (TVA comprise) est ainsi allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant l'autorité inférieure.

11.
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.
Les recours sont admis. Partant les chiffres 1 et 3 des dispositifs des décisions de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle du 12 décembre 2008 sont annulés et les oppositions n° 8949 et 8950 sont rejetées.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge de l'intimée. Cette dernière est invitée à verser cette somme dans les trente jours au moyen du bulletin de versement joint en annexe. Les avances de frais de Fr. 5'000.- et Fr. 2'500.- versées par la recourante sont restituées à cette dernière.

3.
Un montant de Fr. 7'000.- (TVA comprise), à titre de dépens pour la présente procédure de recours et pour les procédures devant l'autorité inférieure, est alloué 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 ; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n° 8949 ; Recommandé ; annexe : dossier en retour)

Le président du collège : Le greffier :

Bernard Maitre Olivier Veluz

Expédition : 30 juin 2009