

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire
(règle 18ter.2) du règlement d'exécution commun)**

I.	Office qui envoie la déclaration : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : /OPP 17-2901 / NG Affaire suivie par : Nathalie Gauthier Tel : 01.56.65.83.00
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 344 408
III.	Nom du titulaire : NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) : <input checked="" type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)) :
V.	Non-revendication ou réserve : <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i> <i>Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :</i> <input type="checkbox"/> à l'égard de tous les produits et services <input type="checkbox"/> uniquement à l'égard des produits et services ci-après :

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

VI. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :

i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS

iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

**Nathalie GAUTHIER
Juriste**



VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international: 21 août 2018

16 novembre 2017

Devenu définitif le 22 / 12 / 2017

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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 1er avril 1996 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, 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 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD (société de droit chinois) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 344 408 du 7 juillet 2017, portant sur la dénomination NEPHARM et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Désinfectants ; médicaments à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; médicaments à usage humain ; médicaments à base de matières premières ; préparations médicinales pour la médecine traditionnelle chinoise ; pharmacies portatives garnies ; préparations de diagnostic à usage médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ».

Le 11 juillet 2017, la société NEWPHARMA (société de droit belge) a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement.

Siège : 92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr - contact@inpi.fr

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe de l'Union européenne NEW PHARMA, déposée le 24 avril 2009 et enregistrée sous le numéro 8242836.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants* ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI en date du 19 juillet 2017, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

Le 27 septembre 2017, la société titulaire de l'enregistrement contesté, régulièrement représentée, a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.

Suite à cette invitation, la société opposante a fourni des pièces dans le délai imparti.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. - L'OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, le public étant susceptible de croire à l'existence d'une affiliation entre les deux marques.

B. – LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement contesté conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente en revanche aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Désinfectants ; médicaments à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; médicaments à usage humain ; médicaments à base de matières premières ; préparations médicinales pour la médecine traditionnelle chinoise ; pharmacies portatives garnies ; préparations de diagnostic à usage médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; substances diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels* » ;

Que les produits de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « *Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants* ».

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination NEPHARM, ci-dessous reproduite :

NEPHARM

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe NEW PHARMA, ci-dessous reproduit :

newpharma 

Que ce signe a été déposé en couleurs.

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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'une dénomination unique, présentée en majuscules d'imprimerie dans une police très épaisse, alors que la marque antérieure consiste en un ensemble complexe composé de deux éléments verbaux présentés en lettres minuscules et accompagnés d'éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs.

CONSIDERANT que les signes ont en commun les lettres successives d'attaque NE- et la séquence -PHARM ;

Qu'il convient toutefois de relever que la séquence commune PHARM, évocatrice du terme « pharmacie », fait directement référence à la nature et/ ou à la destination des produits en cause, à savoir d'être des produits pharmaceutiques ou à tout le moins appelés à être commercialisés en pharmacie ;

Qu'ainsi, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes tenant à cette séquence commune ne sont pas de nature à engendrer un quelconque risque de confusion entre les deux signes dans l'esprit du public ;

Qu'en outre, les signes, pris dans leur ensemble, présentent par ailleurs d'importantes différences sur les plans visuel et phonétique et également intellectuel ;

Qu'en effet, visuellement, les signes diffèrent notamment par leur structure, le signe contesté étant formé d'une seule dénomination, NEPHARM, alors que la marque antérieure consiste en deux éléments verbaux, à savoir NEW et PHARMA, bien individualisés par leurs couleurs distinctes ;

Que les éléments verbaux des signes diffèrent par ailleurs par deux lettres supplémentaires dans ceux de la marque antérieure, à savoir un W, rare en français, et une lettre finale A, ces lettres ayant une nette incidence sur leur longueur (la marque antérieure paraissant bien plus longue que le signe contesté) ainsi que sur leur physionomie ;

Qu'enfin, la marque antérieure comporte en outre un élément figuratif, également en couleurs ;

Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme (le signe contesté se prononçant en deux temps, contre trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([né] pour le signe contesté ; [niou] pour la marque antérieure, l'élément NEW, terme anglais bien connu en France, se prononçant ainsi) et finales (son de consonne ouvert [m] pour le signe contesté ; son de voyelle fermée [a] pour la marque antérieure) ;

Qu'intellectuellement, le terme anglais NEW de la marque antérieure, que le consommateur français connaît comme signifiant « nouveau » ou « nouvelle », introduit dans la marque antérieure une notion de nouveauté qui ne se retrouve nullement dans la dénomination de fantaisie NEPHARM contestée ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les signes suscitent une impression d'ensemble bien distincte et ne sauraient être confondus ni même associés par le consommateur des produits concernés, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ;

Que le consommateur n'est notamment pas fondé à rattacher les deux signes à une même famille de marques, contrairement à ce qu'affirme la société opposante ;

Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international verbal contesté NEPHARM peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l'Union européenne NEW PHARMA.

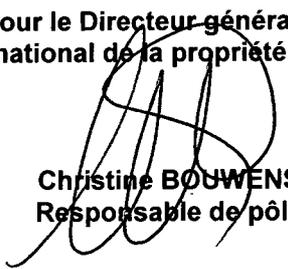
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste

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



**Christine BOUWENS
Responsable de pôle**