

**REFUS DE PROTECTION DEFINITIF EN FRANCE  
D'UN ENREGISTREMENT INTERNATIONAL SUITE A UNE OPPOSITION**  
notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement de Madrid

**I- Office qui notifie le refus de protection :**  
**INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

Date : 21/03/2005  
REF: 824 406 / OPP 04-2923 / STL

Division des Marques,  
Dessins et Modèles  
32, rue des trois Fontanot  
F-92 016 Nanterre cedex  
**FRANCE**

**Juriste : Stéphanie LEGUAY**  
**TEL : 01 53 04 58 34**

**II- N° de l'enregistrement international : 824 406**

**III- Nom du titulaire : MARINEX INTERNATIONAL**

**IV- Nom et adresse de l'opposant : PHARMA NORD ApS**  
Tinglykke 4-6  
6500 VOJENS  
DANEMARK

**V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE**

**VI- ETENDUE DU REFUS :**

Refus pour les produits suivants :

**CI 5: «substances diététiques à usage médical ; produits pharmaceutiques»**

**VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE**

**CI 5 : «produits pharmaceutiques ; préparation de vitamine et de minéraux à usage médical»**

**VIII- Articles de la loi applicables en la matière (voir fiche ci-jointe)**

**IX- Délai et modalités de réponse :**

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 411-21, R 411-25 du code de la propriété intellectuelle, reproduits en annexe.

Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75001 PARIS.

**Pour le Directeur Général de  
l'Institut national de la Propriété Industrielle**

  
**Stéphanie LEGUAY**  
**Juriste**

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

**RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS  
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN  
DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE**

(art. R. 411-19, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)

**DELAI DU RECOURS**  
(art. R. 411-20)

- Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.
- Ce délai est augmenté :
  - . d'un mois si le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
  - . de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

**PRESENTATION DU RECOURS**  
(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25)

- Le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.
- La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les mentions suivantes :
  - 1-
    - a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
    - b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
  - 2- La date et l'objet de la décision attaquée ;
  - 3- Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration.
- La déclaration doit contenir l'exposé des moyens invoqués. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

**COURS D'APPEL COMPETENTES**  
(art. R. 411-19)

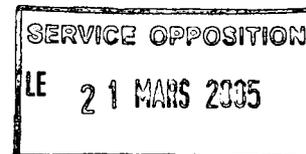
- Le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
- Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des dix cours d'appel compétentes, les départements concernés :

| <i>Cour d'appel compétente</i> | <i>Départements concernés</i>   |
|--------------------------------|---|
| Aix-en-Provence                | 2A, 2B, 04, 06, 07, 13, 30, 48, 83, 84  |
| Bordeaux                       | 16, 17, 24, 32, 33, 46, 47, 79, 85, 86  |
| Colmar                         | 57, 67, 68  |
| Douai                          | 02, 59, 60, 62, 80  |
| Limoges                        | 03, 15, 18, 19, 23, 36, 43, 58, 63, 87  |
| Lyon                           | 01, 05, 26, 38, 42, 69, 73, 74  |
| Nancy                          | 21, 25, 39, 52, 54, 55, 70, 71, 88, 90  |
| Paris                          | 08, 10, 27, 28, 37, 41, 45, 51, 75, 76, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 971, 972, 973, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française |
| Rennes                         | 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72  |
| Toulouse                       | 09, 11, 12, 31, 34, 40, 64, 65, 66, 81, 82  |

- Lorsque le requérant demeure à l'étranger, la Cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.



04-2923 / STL



## DECISION

### STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\* \* \* \*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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<sup>er</sup> 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 du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

#### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MARINEX INTERNATIONAL Sp.zo.o. (société de droit polonais) est titulaire de l'enregistrement international n° 824 406 du 20 octobre 2003, portant sur le signe verbal BIOMARINE570 et désignant la France.

Le 30 septembre 2004, la société PHARMA NORD ApS (société danoise), représentée par Madame Hélène LE CORNU, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque BIO-MARINE, déposée le 9 septembre 1997, et enregistrée sous le n°97 694 213.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

|   |  |
|---|--|
| <p>INSTITUT<br/>NATIONAL DE<br/>LA PROPRIÉTÉ<br/>INDUSTRIELLE</p> | <p>SIEGE<br/>26 bis, rue de Saint-Petersbourg<br/>75800 PARIS cedex 08<br/>Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04<br/>Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23<br/>www.inpi.fr</p> |
|---|--|

### Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont pour certains, identiques, et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les «*produits pharmaceutiques*» de l'enregistrement international contesté qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée.

Sont similaires, les «*substances diététiques à usage médical*» de l'enregistrement international contesté et les «*produits pharmaceutiques*» de la marque antérieure, par leurs destination, circuits de fabrication et de distribution.

Sont similaires, les «*substances diététiques à usage médical ; huiles et graisses alimentaires*» de l'enregistrement international contesté et les «*préparations de vitamines et de minéraux à usage médical*» de la marque antérieure, par leur nature et destination.

### Sur la comparaison des signes

Le signe verbal contesté BIOMARINE570 constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause.

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 8 octobre 2004, à l'OMPI, sous le numéro 04-2923, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II.- DECISION

### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : «*substances diététiques à usage médical ; produits pharmaceutiques ; huiles et graisses alimentaires*».

**Que** l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : «*produits pharmaceutiques ; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical*».

**CONSIDERANT** que les «*substances diététiques à usage médical ; produits pharmaceutiques*» 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.

**CONSIDERANT** en revanche que les «*huiles et graisses alimentaires*» de l'enregistrement international contesté s'entendent de matières grasses alimentaires aux utilisations les plus diverses alors que les «*préparations de vitamines et de minéraux à usage médical*» de la marque antérieure invoquée s'entendent de substituts qui participent à l'alimentation et contribue à l'équilibre nutritionnel des individus ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires par leurs nature et destination ; que ces produits ne répondent pas davantage aux mêmes besoins alimentaires, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

**CONSIDERANT** en conséquence que les produits de l'enregistrement international contesté sont, pour partie, identiques et similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.

#### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal BIOMARINE570 ci-dessous reproduit :

**BioMarine570**

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BIO-MARINE 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 donc 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, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

**CONSIDERANT** que le signe contesté est composé d'un seul élément alors que la marque antérieure en comporte deux ; qu'ils ont cependant en commun les éléments BIO et MARINE ;

Que ces éléments sont parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;

**Que** ces termes qui constituent les seuls éléments de la marque antérieure présentent un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le chiffre 570 qui l'accompagne n'a pas pour effet de fondre ces termes, placés en attaque, dans un ensemble au sein duquel il ne serait plus perceptible ;

**Qu'**ainsi il résulte de la présence des éléments BIO et MARINE et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent entre les signes, une impression d'ensemble voisine, contrairement à ce que soutient la société déposante.

**Que** le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée.

**CONSIDERANT** en conséquence qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

**Que** le signe verbal contesté BIOMARINE570 ne peut donc pas bénéficier en France d'une protection à titre de marque pour désigner des produits, pour partie, identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BIO-MARINE.

#### PAR CES MOTIFS

#### DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition numéro 04-2923 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «*substances diététiques à usage médical ; produits pharmaceutiques*».

**Article 2** : La protection en France de l'enregistrement international n° 824 406 est partiellement refusée pour les produits précités.

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

  
**Stéphanie LEGUAY**  
Juriste