INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SERVICE OPPOSITION

30 MARS 2006

DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

Affaire suivie par : **Virginie LANDAIS**
Téléphone : **01.53.04.58 88**
Télécopie : **01.53 04 49 08 / 12**

OMPI
Département des enregistrements internationaux
34, chemin des colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision ci-jointe statuant sur, l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessus désignée, j'ai décidé de retirer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du 4 octobre 2005.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Virginie LANDAIS, Juriste

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

SERVICE OPPOSITION

30 MARS 2006

DECLARATION DE RETRAIT D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Département des Marques, Dessins et Modèles
32, rue des trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
TEL : 01.53.04.58 88
FAX : 01.53 04 49 08 / 12

Date : 30 / 03/ 2006
REF : 823 874 / OPP 05-2756 / VL

II- N° de l'enregistrement international : 823 874

III- Marque : ZENRA

IV- Nom et adresse de l'opposant :

PFIZER PRODUCTS INC.
Société constituée selon les lois de l'Etat du Connecticut
Eastern Point Road
06340-5146 GROTON
CONNECTICUT

INPI
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

OPP 05-2756 / VL

SERVICE OPPOSITION

30 MARS 2006

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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, R. 717-3, R. 717-5 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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ZENTIVA AS (société de droit tchèque) est titulaire de l'enregistrement international n° 823 874 du 23 mars 2004, portant sur la dénomination ZENRA et désignant la France, suite à une déclaration postérieure datée du 15 mars 2005.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants : « *Médicaments, produits pharmaceutiques à usage humain*» (classe 5).

Cette désignation postérieure a été publiée à la Gazette OMPI des Marques Internationales n° 20/2005, reçue à l'Institut le 4 juillet 2005.

Selon déclaration inscrite à la Gazette OMPI des Marques Internationales n° 32/ 2005 du 15 septembre 2005, la société ZENTIVA AS a procédé au retrait partiel des produits désignés dans l'enregistrement international contesté.

Le 29 septembre 2005, la société PFIZER PRODUCTS INC (société constituée selon les lois de l'Etat du Connecticut), représentée par Monsieur Bernard MAIFFRET, avocat du cabinet BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS, a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale CENRAL, déposée le 5 février 2002 et enregistrée sous le n° EM 2 563 807.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires, tous les produits précités compris dans la classe 5*» (classe 5).

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, à savoir ceux précités, a été adressée à l'OMPI, le 4 octobre 2005, sous le numéro 05-2756, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et le cas échéant à constituer dans le même délai un mandataire régulièrement habilité.

Le 24 octobre 2005, Monsieur Bernard MAIFFRET, avocat du cabinet BOURGEOIS REZAC BOURGEOIS, a fourni le pouvoir le constituant régulièrement mandataire de la société opposante.

Le 15 décembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société titulaire de l'enregistrement international contesté, représentée par Monsieur Alain MICHELET, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HARLE ET PHELIP, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 19 décembre 2005.

Le 19 décembre 2005, l'Institut a communiqué à la société titulaire de l'enregistrement international contesté, à sa demande, la copie du pouvoir remis par le mandataire de la société opposante.

Le 10 février 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 13 mars 2006.

Le 3 mars 2006, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, lesquelles ont été transmises par courrier émis le 6 mars 2006 à la société opposante.

Le 13 mars 2006, par télécopie confirmée par courrier, la société titulaire de l'enregistrement international contesté, a présenté des observations en réponse à celle précitées de la société déposante, lesquelles ont été transmises à cette dernières, en application du principe du contradictoire.

II. - ARGUMENTS DES PARTIES

A. - L'OPPOSANTE

La société PFIZER PRODUCTS INC 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, objets de l'opposition, sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « *médicaments, produits pharmaceutiques à usage humain* » de l'enregistrement international contesté et les « *Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires, tous les produits précités compris dans la classe 5*» de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.

Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante fait valoir que les seules différences entre les dénominations tenant à la substitution de la lettre initiale Z à la lettre C et à la suppression de la lettre finale L sont peu importantes. Elle indique qu'il n'est pas établi que phonétiquement, les trois lettres CEN de la marque antérieure soient prononcées [san] plutôt que [sen] dès lors qu'aucun mot de la langue française ne peut servir de référence et que la société opposante est américaine de sorte qu'elle tendra naturellement à imposer la prononciation à l'anglaise. De même elle ajoute que rien ne permet d'affirmer que la syllabe ZEN sera prononcée [zèn] plutôt que [zan]. Il en conclut qu'il existe bien une ressemblance auditive entre les signes.

B. – LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ZENTIVA AS, concernant la comparaison des produits, fait valoir qu'il doit être tenu compte de la limitation du libellé qu'elle e effectué pour les produits relevant de la classe 5.

Elle conteste, également, la comparaison des signes en faisant valoir que ces derniers présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Dans ses observations en réponse à celles précitées de la société opposante, la société titulaire de l'enregistrement international contesté sollicite la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits que le projet de décision a admis l'identité des « *Produits pharmaceutiques antihypertenseurs et inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine contenant le principe actif Ramipril*» de la demande d'enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties.

CONSIDERANT quant à la comparaison des signes que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination ZENRA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CENRAL, présentée 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 ;

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

CONSIDERANT que le signe contesté, comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; que ces dénominations ont en commun quatre lettres E, N, R et A, placées dans le même ordre ;

Que toutefois, l'impression d'ensemble produite par ces deux dénominations est différente tant visuellement que phonétiquement ;

Qu'en effet, visuellement, les dénominations se distinguent par la substitution, en attaque de la dénomination contestée, de la consonne Z, peu courante en langue française, à la consonne C de la marque antérieure et par la suppression de la lettre finale L de la marque antérieure ; qu'ainsi, les dénominations se différencient par leurs lettres d'attaque et finale ainsi que par leur longueur, la dénomination contestée étant plus courte que la marque antérieure, ce qui aboutit à leur donner des physionomies très distinctes ;

Que phonétiquement, les dénominations en présence diffèrent également par leur sonorité d'attaque (sonorité [zèn] pour la dénomination contestée / sonorité [san] pour la marque antérieure) et par leur sonorité finale (sonorité brève et fermée [ra] pour la dénomination contestée, sonorité longue et ouverte [ral] pour la marque antérieure) ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet à la société opposante d'affirmer que les lettres d'attaque (Z pour le signe contesté et C pour la marque antérieure), prises isolément, ont une prononciation voisine ;

Que de même, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel, dans la mesure où aucun mot français commençant par la séquence CEN ne peut servir de référence et que la société opposante est américaine, cette séquence de la marque antérieure peut également se prononcer [sèn] ; qu'en effet, il apparaît, au regard des règles de phonétique française, que la séquence CEN suivie d'une consonne se prononce nécessairement [san], ainsi qu'en attestent les termes tels que central, cendre, censeur, centaine ; qu'en outre, le fait que la société opposante soit d'origine américaine ne peut être pris en considération dès lors que la marque antérieure sera nécessairement prononcée par le consommateur français, auquel il convient de se référer, selon les habitudes de la langue française ;

Qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur sera plus enclin à prononcer le signe contesté [zèn-ra] et non [zan-ra] ainsi qu'elle le prétend, sur le modèle du terme zen, devenu usuel en langue française et qui constitue le seul terme français commençant par cette séquence.

CONSIDERANT que la dénomination contesté ZENRA ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CENRAL, le consommateur ne pouvant confondre ces signes.

CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, de sorte que la dénomination contestée ZENRA peut bénéficier d'une protection en France en tant que marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CENRAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 05-2756 est rejetée.

Virginie LANDAIS, juriste

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

Isabelle MOYA, Chef de Groupe