

# INPI, 16 décembre 2021, NL 21-0104

## Synthèse

**Jurisdiction :** INPI

**Numéro de pourvoi :** NL 21-0104

**Domaine de propriété intellectuelle :** NULLITE MARQUE

**Marques :** MEDIC GOV

**Classification pour les marques :** CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL10 ; CL11

**Numéros d'enregistrement :** 4673962

**Parties :** SMART MEDIC / B

## Texte intégral

NL 21-0104 Le 16/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

\*\*\*\*

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle

relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

I.-

## FAITS ET PROCEDURE

1. Le 12 mai 2021, la société par actions simplifiée SMART MEDIC (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0104 contre la marque n° 20/4673962 déposée le 11 août 2020, ci-dessous reproduite :

L'enregistrement de cette marque, dont Monsieur C B est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2021-11 du 19 mars 2021.

2. La demande en nullité porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir :

« Classe 3 : Lessives élaborées sous contrôle médical ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles à usage médical ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ;

Classe 11 : stérilisateur ».

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe ne peut constituer une marque », « Le signe est dépourvu de caractère distinctif », « Le signe est composé exclusivement d'éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » et « Le signe est de nature à tromper le public ».

4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité.

5. L'institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel.

6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 11 juin 2021, reçu le 15 juin 2021. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu'il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse le 26 juin 2021, lesquelles ont été transmises au demandeur le 16 août 2021, reçues le 18 août 2021.

8. Le demandeur n'ayant pas présenté d'observations dans le délai qui lui a été imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction, à savoir le 20 septembre 2021 (le 18 septembre 2021 étant un samedi), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle.

Prétentions du demandeur

9. Dans son exposé des moyens, le demandeur soutient notamment que :

- Il ressort du libellé des produits qu'un large nombre de ceux-ci sont à usage médical. Or l'abréviation « MEDIC » fait écho à « médical », lequel terme est défini par le dictionnaire comme ce qui est « relatif à la médecine, à son exercice ou bien aux médecins et professions médicales », en sorte que l'utilisation de ce terme ne permet pas de distinguer les produits visés par la demande en nullité de ceux d'une autre provenance ;

- Le terme « GOV » est susceptible d'amener le consommateur à penser que les produits proposés émanent ou sont garantis directement par l'Etat, ce terme renvoyant au terme « gouvernement » ;

- Le signe sera appréhendé, par le consommateur pertinent, comme désignant des « produits (qui) émanent d'une autorité ou, à tous le moins, (qui) ont reçu une quelconque autorisation gouvernementale et ont des vertus thérapeutiques suggérées pour être « MEDIC - aux » » ;

- L'EU IPO a rejeté des marques similaires ;

- Le contexte actuel de crise sanitaire est en outre de nature à renforcer le caractère trompeur de la marque contestée.

Il demande à ce que la nullité de la marque soit prononcée « en ce qu'elle est tant dépourvue de caractère distinctif que trompeuse et contraire à l'ordre public ».

Le demandeur a versé à l'appui de son argumentation les pièces suivantes :

- Annexe 1 : décision de rejet de l'EUIPO, 01/10/2019, MEDICOM
- Annexe 2 : décision de rejet de l'EUIPO, 10/02/2017, GovData
- Annexe 3 : décision de rejet de l'EUIPO, 17/10/2014, MEDIC SHOE

Prétention du titulaire de la marque contestée

10. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée soutient notamment que :

- Le demandeur ne détermine pas avec précision les produits et services pour lesquels la marque contestée serait descriptive ;
- Le terme « MEDIC » n'existe pas dans la langue française et présente tout au plus un caractère évocateur du domaine médical et de celui de l'informatique ;
- Contrairement aux assertions du demandeur, le terme « GOV » ne signifie rien dans la langue française ;
- Les termes « MEDIC » et « GOV » ne sont pas plus trompeurs associés et dissociés et ne font qu'évoquer des produits paramédicaux et sanitaires qui n'ont pas de vertus thérapeutiques, en sorte que la marque contestée ne présente pas de caractère trompeur ;
- Les décisions citées par le demandeur ne sont pas transposables.

Il demande à ce que la demande en nullité soit rejetée.

II.-

DECISION

A- Sur le droit applicable

11. Conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».

12. L'article L.711-1 du même code dispose que : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales. » et que « Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. ».

13. En outre, l'article L.711-2 du code précité précise que : « Ne peuvent être valablement

enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls :

1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l'article L. 711-1 ;

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; [...]

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; ».

14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B- Sur le fond

15. En l'espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

16. Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants :

« Classe 3 : Lessives élaborées sous contrôle médical ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; huiles essentielles à usage médical ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants à usage médical ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés à usage médical ; articles pour pansements à usage médical ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains à usage médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles à usage médical ; fongicides à usage médical ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasitocides à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ;

Classe 11 : stérilisateurs ».

□ Sur le motif : « Le signe ne peut constituer une marque », ainsi que sur la contrariété à l'ordre public

17. Dans le cadre de la procédure en nullité, les « parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions », ainsi qu'il ressort de l'article R.716-3 du code de la propriété intellectuelle.

18. En l'espèce, le récapitulatif de la demande en nullité indique en rubrique 8 qu'elle est notamment fondée sur le motif absolu suivant : « Le signe ne peut constituer une marque ».

Par ailleurs, en conclusion de son exposé des moyens, et sans que ce motif n'ait été indiqué dans le récapitulatif, le demandeur soulève la nullité de la marque en ce qu'elle serait « contraire à l'ordre public ».

19. Force est toutefois de constater qu'aucune argumentation n'a été apportée par le demandeur quant à la capacité de la marque contestée à constituer une marque ou à sa contrariété à l'ordre public. Seuls des arguments relatifs au caractère descriptif et non distinctif du signe pour désigner les produits ont été développés, ainsi que ceux relatifs à son caractère trompeur.

20. Or, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer au demandeur dans son argumentation.

21. Par conséquent, ces motifs de nullité de la marque contestée sont rejetés.

□ Sur le caractère distinctif de l'enregistrement contesté

22. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d'une marque s'entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu'elle entend protéger de ceux issus d'une autre provenance commerciale. Il est en outre constant que l'appréciation du caractère distinctif doit s'opérer, d'une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d'autre part, par rapport à la compréhension qu'en a le public pertinent.

23. En l'espèce, ainsi qu'il ressort du libellé rappelé au point 16, les produits visés par la présente demande en nullité sont des produits destinés aussi bien à des particuliers qu'à des professionnels, avec ou sans prescription, en sorte que le consommateur pertinent est ici incarné aussi bien par le consommateur d'attention moyenne que par un public de professionnels.

24. Il convient également de rappeler qu'une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques objectives.

25. En l'espèce, la marque contestée est constituée des éléments verbaux MEDIC et GOV présentés dans une police de caractères de standard.

26. Il appartient ainsi à l'Institut de déterminer si la simple combinaison de ces termes, constitutifs de la marque contestée, permet de créer dans l'esprit du public concerné une impression d'ensemble qui s'écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C-363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40).

27. A cet égard, le demandeur soutient que « l'abréviation « MEDIC » fait écho à ce qui est « médical » », le terme « médical » étant défini par le dictionnaire Larousse comme « ce qui est relatif à la médecine, à son exercice ou bien aux médecins et professions médicales ». Il en déduit que « MEDIC » est un élément « devenu usuel dans le langage courant qui ne permet pas de satisfaire le critère de distinctivité » et souligne qu'un grand nombre des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée sont à usage médical.

Il ajoute que le terme « GOV » renvoie directement au « terme de « gouvernement » soit à un organe politique », ce qui serait confirmé par une recherche sur le moteur de recherche Google. Il en déduit que l'ensemble « MEDIC GOV » « fera sans conteste raisonner dans l'esprit du consommateur que les produits émanent d'une autorité ou, à tout le moins, ont reçu une quelconque autorisation gouvernementale et ont des vertus thérapeutiques suggérées pour être « MEDIC-aux » ».

28. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que le demandeur ne précise pas les produits et/ou services pour lesquels la marque contestée serait descriptive.

Il relève que le terme « MEDIC » n'a aucune signification en français (pièce 8) et est composé de « MED » qui est « uniquement évocateur du matériel (para)médical et sanitaire » qu'il distribue associé à la terminaison « IC », laquelle se rapporte au domaine de l'informatique.

Il conteste également le sens accordé par le demandeur au terme « GOV » qui serait également dénué de sens (pièce 9) et ne saurait être l'abréviation du terme « gouvernement ».

29. Il convient de rappeler qu'une marque enregistrée bénéficiant d'une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe qui doit être apprécié au jour du dépôt incombe au demandeur à l'action en nullité. (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).

30. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas que l'élément « MEDIC » était perçu du public pertinent comme l'abréviation habituelle du terme « médical » à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 11 août 2020.

En effet, cela ne ressort pas de l'extrait du dictionnaire Larousse fourni par le demandeur dans son exposé des moyens, au demeurant postérieur à la date de dépôt de la marque contestée, qui renvoie uniquement à la définition du terme « médical » sans faire apparaître aucune abréviation usuelle de ce terme.

En outre, il se contente d'affirmer sans toutefois le démontrer que le terme « MEDIC » serait couramment utilisé dans le langage courant ou professionnel pour renvoyer au terme « médical ».

31. S'agissant de l'élément « GOV », le demandeur affirme qu'il renvoie au terme « gouvernement » sans en faire aucunement la démonstration, la « recherche sur le moteur de recherche Google » permettant selon lui de le confirmer n'étant pas communiquée.

Il n'est donc pas démontré que ce terme est compris du consommateur comme signifiant ou faisant référence au gouvernement.

32. En tout état de cause à supposer que les séquences « MEDIC » et « GOV » soient comprises du consommateur pertinent, le demandeur n'a pas démontré que celui-ci était en mesure de percevoir dans l'association des éléments « MEDIC » et « GOV » constitutive de la marque contestée, immédiatement et sans réflexion, la description d'une caractéristique objective des produits visés par la demande en nullité et ce au jour du dépôt de la marque contestée.

33. En dernier lieu, il convient de constater que les deux seules décisions de l'EUIPO traduites en français citées par le demandeur ne sont pas transposables en l'espèce, les produits et services en cause étant distincts et au demeurant non destinés au même public pertinent.

34. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son défaut de caractère distinctif est rejeté.

□ Sur le caractère déceptif du signe

35. Aux termes de l'article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle précité, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique des produits et services auxquels il s'applique.

36. Ce motif suppose que puisse être retenue l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELISABETH EMMANUELEL, C- 259/04).

37. En outre, l'appréciation du motif de tromperie ne peut être portée que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d'autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.

38. A cet égard, le demandeur soulève que le signe qui « fera sans conteste raisonner dans l'esprit du consommateur que les produits émanent d'une autorité ou, à tout le moins, ont reçu une quelconque autorisation gouvernementale et ont des vertus thérapeutiques suggérées pour être « MEDIC-aux » » serait trompeur, en ce qu'il « s'apparenterait à un label d'origine ou d'autorisation ».

39. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui que les termes composant le signe ne sont trompeurs ni associés ni dissociés, et que ce signe « ne laisse pas supposer la moindre autorisation gouvernementale ».

40. En l'espèce, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il n'est pas démontré que l'élément « MEDIC », était perçu comme l'abréviation du terme « médical » au jour du dépôt.

En outre, la majorité des produits visés par la demande en nullité comportent la précision qu'ils sont « à usage médical », relève de cette catégorie ou sont « élaborés sous contrôle médical ». Les autres produits, tels que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ne sont quant à eux pas susceptibles d'être compris comme étant à caractère médical.

Ainsi, le demandeur n'établit pas que la présence de la séquence « MEDIC » serait susceptible de tromper le public quant à la nature des produits en question.

41. Il en va de même, s'agissant du terme « GOV », le demandeur n'ayant pas démontré qu'au jour du dépôt, le public pertinent était en mesure de l'appréhender comme une référence au terme « gouvernement » et donc à une autorité gouvernementale.

42. Il s'ensuit que le demandeur ne démontre nullement que le signe « MEDIC GOV » était, au jour de son dépôt, susceptible de tromper le consommateur sur la nature médicale des produits ou encore sur la prétendue autorisation gouvernementale qui leur aurait été accordée et ce, nonobstant le contexte sanitaire encadrant le dépôt de la marque contestée.

43. Par conséquent, le motif de nullité de la marque contestée fondé sur son caractère trompeur est rejeté.

□ Conclusion

44. Il ne ressort ni des pièces apportées ni des arguments du demandeur que la marque contestée était, au jour de son dépôt, dépourvue de caractère distinctif, ou présentait un caractère trompeur à l'égard des produits enregistrés, en sorte que la demande en nullité doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nullité NL21-0104 est rejetée.