

Capsule

Le public pertinent depuis l'arrêt de la CJCE dans l'affaire *Travatan*

Claire Desprez*

Dans un arrêt rendu le 26 avril 2007, la 3^e chambre de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a été appelée à se prononcer sur la composition du « public pertinent » lorsqu'il s'agit d'apprécier le risque de confusion qui existe entre deux marques communautaires désignant des produits pharmaceutiques sujets à prescription médicale¹.

En l'espèce, une société (Alcon) a demandé l'enregistrement d'une marque communautaire TRAVATAN pour des produits pharmaceutiques spécifiques.

Suite à cette demande, une deuxième société (Biofarma), titulaire de la marque communautaire TRIVASTAN antérieurement déposée en Italie, s'oppose à cet enregistrement en se fondant sur la similarité qui existe entre ces deux marques.

La société Biofarma forme alors un recours devant la division d'opposition de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

© CIPS, 2007.

* Titulaire d'une maîtrise en droit, l'auteure est inscrite au DEA/DESS ; cette capsule a été rédigée lors d'un stage de formation chez LEGER ROBIC RICHARD, S.E.N.C.R.L., un cabinet d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce.

1. Affaire C-412/05, P, *Alcon Inc. C. OHMI* ; disponible à <<http://oami.europa.eu/fr/mark/aspects/pdf/JJ050412.pdf>>.

(l'OHMI, qui a pour mission d'enregistrer des marques communautaires et des dessins ou modèles communautaires), laquelle accueille ladite opposition en estimant que la preuve de l'utilisation sérieuse de la marque déposée antérieurement avait été apportée et que, par conséquent, il existait un risque de confusion entre ces deux marques communautaires. La division d'opposition refuse alors l'enregistrement de la marque TRAVATAN.

Suite à ce refus, la requérante (société Alcon) forme un recours contre cette décision devant la 3^e chambre de recours de l'OHMI, laquelle rejette cette action, confirmant ainsi la décision de la division d'opposition.

La requérante introduit alors un recours devant le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Elle se fonde, d'une part, sur la violation de l'article 43 paragraphes 2 et 3 du règlement CE n° 40/94 qui exige une non utilisation sérieuse d'une marque communautaire pendant une période de cinq ans pour qu'une seconde marque, similaire à la première, puisse être valablement enregistrée et, d'autre part, sur la violation de l'article 8 paragraphe 1 du même règlement, lequel interdit tout risque de confusion entre la première et la seconde des marques en question.

Le TPICE rejette le recours de la requérante. Pour celle-ci, la preuve de l'utilisation sérieuse des produits marqués TRIVASTAN n'était pas apportée.

Premièrement, le TPICE juge que ce moyen est irrecevable du fait de son caractère nouveau, ce qui contrevient à l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lequel interdit la production de moyens nouveaux en cours d'instance.

Deuxièmement, le Tribunal juge que la preuve de cette utilisation sérieuse est apportée. En effet, ces produits marqués avaient été vendus pendant plusieurs années. Dès lors, un examen du risque de confusion entre les deux marques était justifié ; sur ce plan, le Tribunal estime que ce risque existe du fait, d'une part, de la similitude des produits concernés ainsi que, d'autre part, de la similitude des signes en cause.

Ce faisant, le TPICE affirme que le risque de confusion entre lesdits produits doit être apprécié selon le point de vue d'un « public

pertinent », lequel est composé tant par des professionnels de la santé que par les consommateurs et utilisateurs finaux.

La requérante forme alors un pourvoi devant la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) demandant l'annulation de l'arrêt attaqué.

La question posée à la CJCE en l'espèce est alors de savoir si le « public pertinent » doit inclure ou non le consommateur final lorsqu'il s'agit d'apprécier un risque de confusion entre deux marques communautaires désignant des produits pharmaceutiques qui nécessitent une prescription médicale.

À cette question, la CJCE répond que le « public pertinent » en question doit être constitué à la fois des consommateurs finaux et des professionnels de la santé. La Cour rejette ainsi le pourvoi, estimant que le Tribunal a pu conclure à bon droit à l'existence d'un risque de confusion entre les marques en cause.

Parmi les différents moyens invoqués par la requérante, seul le second mérite une analyse approfondie. Le premier moyen relatif à l'irrecevabilité d'un moyen nouveau en cours d'instance ne sera étudié que brièvement.

L'IRRECEVABILITÉ DE MOYENS NOUVEAUX PRODUITS EN COURS D'INSTANCE

En déclarant irrecevable le premier moyen invoqué par la requérante, la CJCE consacre le principe selon lequel il est interdit de modifier les termes du litige lorsqu'on se présente devant le TPICE.

En effet, en faisant valoir devant le TPICE un moyen différent du moyen initial avancé devant l'OHMI, la requérante a soulevé un nouveau point de droit et a ainsi contrevenu à l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa du règlement de procédure du Tribunal, lequel interdit de produire de nouveaux moyens en cours d'instance.

Cependant, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu la portée de ce principe.

Elle fait valoir l'exception selon laquelle un nouveau moyen invoqué est recevable lorsqu'il se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

La question se pose alors pour la CJCE, à savoir si l'apparition de questions de droit en cours d'instance justifie ou non la production d'un nouveau moyen, sans que celui-ci se heurte au principe de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal ?

La CJCE, en reprenant les termes adoptés par le TPICE, confirme que la requérante n'avait pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige. La Cour déclare donc irrecevable le premier moyen soulevé par la requérante.

L'EXIGENCE DE PRISE EN COMPTE DU CONSOMMATEUR FINAL DANS LE « PUBLIC PERTINENT » POUR L'APPRÉCIATION DU RISQUE DE CONFUSION ENTRE DIFFÉRENTS PRODUITS PHARMACEUTIQUES NÉCESSITANT UNE PRESCRIPTION MÉDICALE

La première branche du second moyen invoqué par le pourvoi est celle qui pose la question principale soulevée par cette décision. En effet, cette question concerne la composition du « public pertinent », dans la perspective duquel il convient d'apprécier la confusion quant à l'identité des produits marqués.

De cette appréciation découle la validité ou, au contraire, l'impossibilité d'enregistrer la marque litigieuse, partant l'analyse des branches suivantes de ce second moyen est conditionnée par l'examen de cette première branche.

Pour la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant que le « public pertinent » devait inclure les consommateurs pour apprécier le risque de confusion relatif à l'origine des produits marqués.

En effet, le consommateur ne saurait juger de ce risque de confusion, étant donné qu'il n'effectue aucun choix lorsqu'il achète un produit délivré sur prescription médicale. Par définition, la prescription contraint l'achat du consommateur à un produit qui a été préalablement déterminé par le médecin.

Le consommateur est donc astreint à l'acquisition d'un produit prescrit et ne jouit pas de la liberté de pouvoir en préférer un autre.

Dès lors, aux yeux de la requérante, la nécessité de distinguer ledit produit marqué ne jouerait aucun rôle en matière de produits pharmaceutiques délivrés sur prescription médicale.

Dans ces conditions, la fonction de garantie de l'identité du produit marqué, qui permet habituellement au consommateur de distinguer ledit produit de ceux qui ont une autre provenance, n'est plus assurée.

La requérante en conclut que le consommateur final n'est exposé à aucun risque de confusion et ne peut à cet effet juger de ce risque ; il ne doit donc pas être inclus dans le « public pertinent »

La CJCE rejette la demande de la requérante sur ce point. Elle rappelle en l'espèce la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance².

En conclusion, le consommateur final, en tant que directement concerné par l'achat de ces produits, doit être pris en compte dans l'évaluation d'un risque de confusion, même si ces produits nécessitent une prescription médicale.

Le fait que des intermédiaires, tels des médecins ou professionnels de santé, interviennent dans le processus d'achat de ces produits, influençant ainsi le choix du consommateur, n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion pour ces derniers quant à l'origine des produits en cause. Les médicaments sont vendus en pharmacie et n'ont finalement comme objectif que d'être acquis par les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Par conséquent, rien de plus logique que d'inviter ces derniers à juger de bonne foi du risque de confusion relatif à la provenance desdits produits.

En effet, le rôle assuré par ces intermédiaires doit être « partiellement mis en balance avec le degré d'attention élevé dont ces consommateurs sont susceptibles de faire preuve, eu égard au fait que les produits en cause sont des produits pharmaceutiques, lors de la prescription de ceux-ci et, partant, avec la capacité desdits

2. *Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumers Products Ltd.*, C-299/99 CJCE ; 2002-06-18) ; arrêt disponible à <<http://www.ohmi.eu.int/fr/mark/aspects/pdf/JJ990299.pdf>>.

consommateurs à conduire ces professionnels à tenir compte de leur perception des marques en cause et, en particulier, de leurs exigences ou préférences ». La Cour estime ici que la perception des marques qu'a le consommateur moyen d'un produit ou service joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Le point de vue de ces derniers est ainsi tout aussi nécessaire que celui des professionnels de la santé.

L'ÉVALUATION DU RISQUE DE CONFUSION, AU REGARD DES CRITÈRES PERTINENTS

Après avoir déterminé la composition du public selon le point de vue duquel doit être appréciée la similitude des produits en cause, le risque de confusion lui-même doit être évalué. La confusion en question peut porter aussi bien sur les produits en cause que sur les marques les désignant.

La requérante invoque plusieurs moyens. Elle reproche au Tribunal d'avoir conclu à la similitude des produits en cause.

La Cour, après avoir jugé que le Tribunal avait à bon droit examiné les facteurs pertinents permettant d'apprécier cette similitude, rejette cet argument.

Puis, la requérante argue d'une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce que celui-ci a jugé que les ressemblances, autant visuelles que phonétiques, des marques désignant les produits en cause, démontraient la similitude de celles-ci. La CJCE rejette cet argument au motif que le Tribunal a correctement pris en compte ces ressemblances pour conclure à une similitude des deux produits.

La CJCE soutient donc que c'est à bon droit que le Tribunal a apprécié l'existence d'un risque de confusion des signes en cause par les consommateurs finaux.

Après avoir déclaré irrecevables les différents moyens invoqués par la requérante, la Cour rejette le pourvoi et condamne la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de L'OHMI. Biofarma, n'ayant pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, devra supporter seule ses propres dépens.

Cette solution paraît simple et convaincante ; pourtant, certains éléments permettent de s'interroger.

En effet, qu'advierait-il si l'ensemble des produits pharmaceutiques vendus en pharmacie n'était dorénavant plus délivré que sous ordonnance médicale ? Autrement dit, si le consommateur final était contraint à l'achat de produits prédéterminés et n'effectuait dès lors plus aucun choix ?

Serait-il alors toujours nécessaire que les marques désignant ces produits garantissent encore l'identité d'origine de ceux-ci ? Dans ces conditions, il conviendrait d'admettre que le « public pertinent », afin d'apprécier correctement le risque de confusion entre lesdits produits, ne devrait être composé que des professionnels de la santé qui, eux, en délivrant l'ordonnance de prescription, conservent leur choix de préférer un produit plutôt qu'un autre.

Cependant, l'arrêt en l'espèce semble se ranger dans la tendance jurisprudentielle communautaire actuelle, qui s'inscrit dans un mouvement de prise en compte plus large des intérêts du consommateur.