

**DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA  
PROPRIETE INDUSTRIELLE DU 27 MAI 2020**

N° 2019-5349

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 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, 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**

Monsieur DANIEL B a déposé le 23 septembre 2019 la demande d'enregistrement n° 19 4583799 portant sur le signe verbal PHARMALIB.

Le 17 décembre 2019, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne DOCTOLIB, déposée le 22 avril 2015 et enregistrée sous le n° 13976329.

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

Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion, ainsi que la notoriété de la marque antérieure en fournissant de la documentation à l'appui de son argumentation.

L'opposition a été notifiée au déposant le 19 décembre 2019 sous le numéro 2019-5349. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 5 mars 2020.

Le 20 décembre 2019, l'Institut a émis une notification d'irrégularités matérielles à l'encontre de la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation acceptée par le déposant.

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 services

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir fourniture d'un site web en ligne permettant aux patients la prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d'informations commerciales dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; collecte (compilation) d'informations dans le domaine de la santé; traitement d'informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; traitement de messages, de données et d'informations dans le domaine de la santé ; Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l'échange d'informations; transmission d'informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en

ligne; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à une plateforme Internet; fourniture d'accès à une plateforme électronique de communication et d'information sur Internet; fourniture d'accès à des données médicales via des réseaux électroniques; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d'informations contenues dans des banques de données; fourniture d'accès à une plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission et diffusion de messages, de données et d'informations dans le domaine de la santé, par terminaux d'ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et d'échanger des données et des informations; fournitures (transmission) d'informations en matière de santé; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d'informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d'outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d'applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; élaboration (conception), développement, programmation et location d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage.; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d'informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d'outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en

place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d'applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; élaboration (conception), développement, programmation et location d'ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage ; Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services médicaux pour le diagnostic de maladies; services de télé médecine; services de téléassistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d'équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de données informatique ou d'Internet » revendiqués dans la demande d'enregistrement contestée ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services administratifs pour la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers; services de prise de rendez-vous médicaux en ligne, à savoir portail en ligne offrant aux patients des options de prise de rendez-vous médicaux; recherche et prise de rendez-vous par Internet; recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; gestion et compilation de bases de données informatiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises (analyses commerciales); mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; collecte (compilation) d'informations dans le domaine de la santé ; Télécommunications; services de télécommunication permettant la mise en relation ou l'échange d'informations; transmission et traitement d'informations et de données par voies téléphonique ou informatique, notamment dans le domaine de la santé; informations en matière de télécommunications; communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques ou téléphoniques; services

de radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de forums en ligne; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture d'accès à une plateforme Internet; fourniture d'accès à une plateforme électronique de communication et d'information sur Internet; fourniture d'accès à des données médicales via des réseaux électroniques; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services d'affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ou d'informations (nouvelles); location d'appareils de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences ou de visioconférences; services de messagerie électronique; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; télécommunications et messageries électroniques par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique; services de transmission d'informations contenues dans des banques de données; plateforme Internet dans le domaine de la santé; transmission, diffusion et traitement de messages, de données et d'informations dans le domaine de la santé, par terminaux d'ordinateurs, par câbles, par téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication; service de télécommunication permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations; télécommunication via des plates-formes et portails sur Internet; services de télécommunications fournissant en ligne un service de réseau permettant

aux utilisateurs de transférer et d'échanger des données et des informations; fournitures (transmission) d'informations en matière de santé; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; Mise à disposition de moteurs de recherche pour la consultation de données et d'informations; mise à disposition de moteurs de recherche proposant des options de recherches spécifiques; conception, développement et entretien d'outils et de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données dans le domaine de la santé; création et installation de banques de données informatiques; programmation pour ordinateurs à savoir création de programmes pour le traitement de données informatiques; conception, mise en place et hébergement de sites sur Internet; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; élaboration (conception), développement, programmation, installation, entretien, maintenance, location et mise à jour d'ordinateurs, de logiciels, de programmes informatiques et de logiciels d'applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; hébergement de plateformes sur Internet; élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche pour réseaux de télécommunication; conception, analyse et développement de systèmes informatiques; stockage électronique de données; services de fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir hébergement d'applications logicielles pour des tiers; informatique en nuage ; Informations en matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services médicaux; services médicaux en ligne sur Internet; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; services hospitaliers; maisons médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; services de médecine alternative; salons de beauté; salons

de coiffure; toilettage d'animaux; jardinage; conseils et informations donnés en matière de santé; services d'expertise dans le domaine de la santé; services de télé-médecine; services de télé-assistance dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique; location d'équipements médicaux; services de santé; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de données informatique ou d'Internet ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PHARMALIB, ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DOCTOLIB.

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 que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés, et inversement.

CONSIDERANT qu'en outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique ;

Que le signe contesté PHARMALIB et la marque antérieure DOCTOLIB présentent une structure commune associant un terme en attache relatif au secteur de la santé (PHARMA, relatif à la pharmacie, dans le signe contesté et DOCTO, qui évoque le terme « docteur » dans la marque antérieure) au suffixe -LIB ;

Qu'ainsi, il résulte des ressemblances d'ensemble entre les signes un risque d'association dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Que le risque de confusion sur l'origine de la marque est encore accentué par l'identité et la similarité des services en cause ;

Que de plus, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d'établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné dans le domaine des rendez-vous médicaux, dont relèvent certains des services en cause ;

Qu'ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d'une partie des services en cause.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté PHARMALIB constitue l'imitation de la marque antérieure DOCTOLIB, dont il peut apparaître comme la déclinaison.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté PHARMALIB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne DOCTOLIB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Pour le Directeur général de

L'Institut national de la propriété industrielle