

INPI, 24 juillet 2020, 2020-0326

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2020-0326

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : OBAÏBI ; Obaïa

Numéros d'enregistrement : 4300918 ; 4595750

Parties : ID GROUP / Sylvain G

Texte

OPP 20-0326/HT 15/04/2020 Définitif le 24/07/2020

PROJET DE DECISION

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, 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 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 Sylvain G a déposé, le 3 novembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 595 750 portant sur le signe verbal OBAÏA.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ». Le 22 janvier 2020, la société ID GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe OBAÏBI, déposée le 21 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 300 918.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, eaux de toilette ; huiles essentielles ; produits de lavage ; savons ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; laits et huiles de toilette ; talc pour la toilette ; huile d'amandes ; lait d'amandes à usage cosmétique ; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain ; pommades à usage cosmétique ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; shampoings, lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux ; dentifrices ; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; bois odorants ; pots-pourris ; tissus ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; linge de lit et de maison ; linge de table (à l'exception du linge de table en papier) ; draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet) ; enveloppes de matelas ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes et gants de toilette en matières textiles ; tapis de billard ; tentures murales en matières textiles ; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles ; nappes non en papier ; toiles cirées (nappes) ; sacs de couchage ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; moustiquaires ; linge de ménage ; étiquettes en tissu ; housses de protection pour meubles ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ».

L'opposition a été notifiée au déposant le 23 janvier 2020, sous le n° 2020-0326 : cette notification lui impartissait jusqu'au 7 avril 2020 pour présenter des observations en réponse à l'opposition

Le 20 février 2020, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir, à l'appui de son argumentation, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » ;

Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; parfums, eaux de toilette ; huiles essentielles ; produits de lavage ; savons ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; laits et huiles de toilette ; talc pour la toilette ; huile d'amandes ; lait d'amandes à usage cosmétique ; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau et pour le bain ; pommades à usage cosmétique ; produits antisolaire (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; shampoings, lotions capillaires et produits pour le soin des cheveux ; dentifrices ; ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; bois odorants ; pots-pourris ; tissus ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; linge de lit et de maison ; linge de table (à l'exception du linge de table en papier) ; draps, taies d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet) ; enveloppes de

matelas ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes et gants de toilette en matières textiles ; tapis de billard ; tentures murales en matières textiles ; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles ; nappes non en papier ; toiles cirées (nappes) ; sacs de couchage ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; moustiquaires ; linge de ménage ; étiquettes en tissu ; housses de protection pour meubles ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques ».

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits antibactériens pour le lavage des mains peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure ;

Que le déposant fait valoir que « la marque OBAÏBI vise l'univers de la petite enfance. Habillement, accessoires et linge de maison, tout est centré autour du bébé. Obaïa a pour vocation de faire de la cosmétique, ces deux mondes sont donc complètement différents » ;

Que toutefois, ces circonstances, tenant aux activités des parties en présence, sont extérieures à la procédure d'opposition et ne sauraient être prises en considération, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les produits et services tels qu'édésignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ;

CONSIDERANT en revanche, que les « savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits à visée thérapeutique et de désinfection des plaies, ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes natures et fonctions que les « préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dégraisser ; produits de lavage ; savons ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des produits ménagers et des produits d'hygiène corporelle destinés respectivement à l'accomplissement de tâches ménagères et au maintien de la propreté du corps ;

Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle ni n'empruntent les mêmes circuits de distribution, ou sont à tout le moins proposés dans des rayons différents (pharmacies et parapharmacies pour les premiers, rayons des grandes surfaces dédiés aux produits ménagers et aux produits d'hygiène corporelle pour les seconds) ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée, qui revêtent une finalité médicale, ne présentent pas les mêmes fonctions et destinations que les « préparations cosmétiques pour le bain ; shampoings, dentifrices » de la marque antérieure invoquée, ces derniers n'ayant qu'une vocation purement cosmétique et hygiénique, sans aucune visée thérapeutique ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal OBAĬA, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe OBAĬBI, ci-dessous reproduit :

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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

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

Que ces signes ont en commun une dénomination comportant, en attaque, la séquence de lettres OBAĬ, marquée par le Ĭ dont l'usage est peu fréquent en langue française, et qui constitue, pour chacun d'entre eux, une large part des dénominations déposées (quatre lettres sur cinq pour le signe contesté, quatre lettres sur six pour la marque antérieure)

Que visuellement, du fait de cette séquence commune, les dénominations OBAĬA du signe

contesté et OBAÏBI de la marque antérieure invoquée possèdent quatre lettres en commun (O, B, A et Ï), placées dans le même ordre et, pour certaines, selon le même rang, présentent ainsi une longueur comparable et une physionomie proche ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que la séquence OBAÏ, se caractérisant par la juxtaposition d'un A et d'un I surmonté d'un tréma, est peu fréquente en langue française et retiendra donc particulièrement l'attention du consommateur ;

Que ne sauraient être retenus les arguments du déposant tenant aux différences de calligraphie entre les signes et aux nuances de bleu prétendument adoptées dans la marque antérieure ; qu'en effet, outre que la marque antérieure invoquée est déposée sans revendication de couleur, le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux n'aura pas la possibilité de percevoir de telles nuances de présentation, les calligraphies étant des plus proches ;

Qu'en outre, sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant selon lesquels « la représentation de la marque Obaïa est complètement différente. Visuellement l'œil est attiré vers le O majuscule. Les autres caractères sont minuscules ce qui tranche largement avec la représentation de la marque OBAÏBI. Le bleu n'est absolument pas utilisé pour laisser place aux couleurs noire et verte. Le tréma du i est invisible car il est formé des deux feuilles...la différence de police de caractère [qui] inscrit ces deux marques dans deux univers visuels complètement différents » ;

Qu'en effet, la comparaison des signes dans la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; que force est de constater, à cet égard, que la marque antérieure invoquée est une marque purement verbale, dépourvue de couleur ou de tout élément figuratif ;

Que phonétiquement, les dénominations OBAÏA du signe contesté et OBAÏBI de la marque antérieure se prononcent pareillement en trois temps et présentent des sonorités d'attaque [o] et centrales [baille] identiques ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu les arguments du déposant tenant à la prononciation de la marque antérieure (« la phonétique réelle est donc [ob□bi]...OBAÏBI se prononce en réalité OBABY, ce qui également fait sens avec l'activité de cette enseigne pour bébé... Obaïa en revanche se prononce réellement OBAIA ou OBAYA. Le i tréma est réellement prononcé, la phonétique du mot est [obaia] »), dès lors que rien ne permet d'exclure que le consommateur prononcera le tréma figurant sur la voyelle I dans la marque antérieure, à l'instar du signe contesté ;

Que si les signes diffèrent par la substitution de la voyelle A à la séquence de lettres BI en toute fin du signe contesté, cette différence n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes dès lors qu'elle ne porte que sur deux lettres et se situe en position finale, laissant subsister, en attaque, la même succession de lettres O/BAÏ et les sonorités très proches qui en résultent ;

Que dès lors, les différences visuelles et phonétiques entre les signes, engendrées par la présence de la voyelle finale A dans le signe contesté, ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque

d'association, la séquence de lettres O/BAÏ et les sonorités [o-baille] qui en découlent restent dominantes au sein de chacun de ces signes.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté OBAÏA constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe OBAÏBI ;

Que sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant tenant aux circonstances ayant présidé au choix du signe contesté, ces circonstances échappant au consommateur et ne pouvant être prises en considération dans le cadre de la procédure d'opposition ;

Que ne peuvent être pris en considération les arguments du déposant selon lesquels « la marque OBAÏBI constitue une enseigne du groupe IDKIDS. Ce groupe également constitué de l'enseigne OKAÏDI ... lors de la prononciation de ces trois noms l'importance de l'élément de fin de chaque signe. Le son[i] est dans ce cas prépondérant par rapport à l'attaque du mot ... le signe Obaïa ne peut être confondu avec une de ces enseignes » ;

Que ne sauraient davantage être retenus les arguments du déposant faisant valoir des « non décisions d'opposition rendues dans des cas où le dépôt d'un nouveau signe peut être contesté par la marque antérieure ... les exemples cités ci-dessus démontrent que beaucoup de cohabitations existent » ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition, indépendamment d'autres marques ou droits appartenant aux parties ou à des tiers et dont il n'est en outre pas établi qu'ils coexistent.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause ainsi que de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques dans l'esprit du public ;

Que le signe verbal contesté OBAÏA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe OBAÏBI.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle