

INPI, 7 janvier 2006, 05-2114

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 05-2114

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BB ; BB BALLERINE BORDELAISE

Classification pour les marques : 25

Numéros d'enregistrement : 98744856 ; 3354621

Parties : BALENCIAGA / ALAIN P K CHRISTEL

Texte

05-2114 / OLH définitif le 07/01/2006

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Christel K et Monsieur Alain P ont déposé, le 21 avril 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 354 621 portant sur le sig ne complexe BB BALLERINE BORDELAISE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "chaussures"

(classe 25).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/21 NL du 27 mai 2005. Le 26 juillet 2005, la société BALENCIAGA (société anonyme) représentée par Madame Valérie DELLINGER, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BRANDSTORMING, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

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 complexe BB déposée le 30 juillet 1998 et enregistrée sous le n° 98 744 85 6.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques" (classe 25).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée, le 3 août 2005, aux co-déposants, sous le n° 05-2114. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 30 septembre 2005, Madame Christel K et Monsieur Alain P, représentés par Madame Lydie BORIN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet A.P.I. CONSEIL, ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante, le 6 octobre suivant.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société BALENCIAGA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.

Sont identiques, les "chaussures" de la demande d'enregistrement et les "chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques" de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles entre les deux signes, dues à la présence commune des deux lettres B adossées l'une à l'autre.

B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Madame Christel K et Monsieur Alain P contestent la comparaison des signes.

Ils ne présentent aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "chaussures" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques".

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques, ou à tout le moins, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les co-déposants.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BB BALLERINE BORDELAISE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe BB, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque 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 fondé sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un ensemble de deux lettres, de deux termes et d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure ne comporte que deux lettres et des éléments figuratifs ; qu'ils ont en commun la représentation d'un élément complexe susceptible d'être perçu comme l'association de deux mêmes lettres adossées ;

Que ces éléments sont parfaitement distinctifs au regard des "chaussures" en cause ;

Qu'à cet égard, les co-déposants ne démontrent nullement en quoi cette association formée par deux lettres stylisées adossées est courante au regard de tels produits ;

Qu'en effet, la seule fourniture de six marques comportant un monogramme, enregistrées pour des produits autres que ceux en cause pour trois des marques citées, et sans confirmation de leur enregistrement pour les deux marques communautaires (dont l'une fait de surcroît l'objet d'une

procédure d'opposition par le titulaire de la marque antérieure invoquée), ne permet pas de démontrer le caractère usuel ou banal de l'usage d'un monogramme à titre de marque pour des produits chaussants ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les co-déposants, l'association des deux lettres BB présente, tant dans la marque antérieure où elle est l'unique élément, que dans le signe contesté, un caractère essentiel et dominant ;

Qu'en effet, au sein du signe contesté, le monogramme BB est associé aux éléments verbaux BALLERINE BORDELAISE, qui apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, comme le soulignent eux mêmes les déposants en reconnaissant "un certain caractère descriptif" à ces termes, ainsi qu'à une couronne le surmontant qui ne lui fait pas perdre son caractère immédiatement perceptible, contrairement à ce que soutiennent les co-déposants ;

Que le monogramme BB occupe ainsi une place prépondérante au sein du signe contesté de par la taille de ses caractères et sa position centrale ;

Qu'il apparaît ainsi comme l'élément essentiel du signe contesté ;

Que les différences de présentation des deux monogrammes ne font pas disparaître le risque de confusion entre les deux signes, contrairement à ce que soutiennent les co-déposants ; qu'à cet égard, l'absence d'éléments verbaux dans la marque antérieure et la présence de trois bandes reliant ces lettres ne font pas disparaître la perception immédiate des deux B accolés ;

Qu'en outre, si la représentation des lettres B et B du signe contesté n'apparaît pas parfaitement symétrique du fait de leur caractère irrégulier et manuscrit, il n'en demeure pas moins que cette représentation particulière laisse la même impression de symétrie centrale que celle de la marque antérieure ;

Que sur le plan intellectuel, rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutiennent les co-déposants, que le signe contesté évoquera la noblesse et la tradition du fait de la présentation sous forme de blason, alors que la marque antérieure évoquerait la modernité et le monde industriel ;

Qu'en tout état de cause si le signe contesté peut évoquer un blason, cette éventuelle différence intellectuelle est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, le risque de confusion en l'espèce résultant de la présence commune du monogramme BB présenté dans la même configuration.

Qu'en outre, reconnaître l'imitation en l'espèce ne revient pas à accorder un monopole sur le genre des monogrammes ou sur les doubles lettres, contrairement à ce que soutiennent les co-déposants ; qu'en effet le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence commune d'une double lettres, mais de l'impression d'ensemble très proche entre ces deux signes qui résulte de l'association des lettres B et B présentées en majuscule dos à dos selon une même impression de symétrie centrale.

CONSIDERANT enfin, que sont extérieurs à la présente procédure les arguments des titulaires de

la demande d'enregistrement relatifs à l'existence d'autres marques ou dénominations sociales composées des lettres BB ou de toutes autres doubles lettres, antérieures au dépôt de la marque antérieure invoquée ;Qu'en effet le bien-fondé d'une opposition doit uniquement 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 demande contestée.

CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté BB BALLERINE BORDELAISE constitue l'imitation de la marque antérieure BB.

CONSIDERANT en conséquence, que l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté conjuguée à l'identité des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion pour les consommateurs, ceux-ci pouvant croire que les marques ont la même origine ;

Que le signe complexe contesté BB BALLERINE BORDELAISE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 05-2114 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 354 621 e st rejetée.

Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe