

INPI, 21 février 2012, 11-4208

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-4208

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BB ; BB BLACK II BLACK

Classification pour les marques : 25

Numéros d'enregistrement : 3520948 ; 3840299

Parties : BALENCIAGA / B HUBERT

Texte

OPP 11-4208 / AL Le 17/01/2012

Définitif le 21/02/2012

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, 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 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Xavier B et Monsieur Hubert B ont déposé le 20 juin 2011 la demande d'enregistrement n° 11 3 840 299, portant sur le si gne complexe BB BLACK TO BLACK.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Vêtements. Chemises. Ceintures. Cravates. Chaussettes. Sous-vêtements ».

Le 15 septembre 2011, la société BALENCIAGA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe BB déposée le 24 août 2007 et enregistrée sous le n° 3 520 948.

Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chaussures et chapellerie ».L'opposition a été notifiée aux déposants le 29 septembre 2011 et ces derniers ont présenté des observations en réponse.

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 demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne les produits suivants : « Vêtements. Chemises. Ceintures. Cravates. Chaussettes. Sous-vêtements » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, ceintures (habillement), gants (habillement), chaussures et chapellerie ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants.Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BB BLACK II BLACK, 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 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 que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la représentation d'un élément complexe représentant deux lettres B adossées l'une à l'autre ;

Qu'ils diffèrent par la présence des éléments BLACK II BLACK et figuratifs au sein du signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet cette association constituée des deux consonnes B revêt un caractère parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, elle présente, tant dans la marque antérieure où elle est l'unique élément verbal, que dans le signe contesté, un caractère essentiel ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, le monogramme BB occupe une place prépondérante de par la taille prééminente de ses caractères et sa position centrale, l'élément verbal BLACK II BLACK qui l'accompagne étant présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure, ce qui le rend peu perceptible, et la couronne de lauriers ayant pour effet de mettre en évidence l'élément BB qu'elle encadre ;

Qu'à cet égard, l'existence d'un écartement central entre les deux barres verticales des lettres B dans le signe contesté constitue une différence très légère qui ne peut qu'échapper à un consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux signes en même temps sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par un monogramme BB très proche.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il peut être perçu comme une déclinaison..

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

Qu'ainsi, le signe complexe contesté BB BLACK II BLACK ne peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 11-4208 est reconnue justifiée .

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 840 299 es t rejetée.

Aurélien LECLAIR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ, Chef de Groupe