

INPI, 11 juillet 2008, 07-3664

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 07-3664

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : XXXLIVING ; LIVINGXL

Classification pour les marques : 25

Numéros d'enregistrement : 4261509 ; 3513460

Parties : XXXLUTZ GMBH / CMRG APPAREIL LLC SOCIETE CONSTITUEE SELON LES LOIS DE L
DE DELAWARE ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Texte

OPP 07-3664 / DGV

Devenu définitif le 11/07/2008

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CMRG APPAREL LLC (société constituée selon les lois de l'Etat de Delaware) a déposé, le 13 juillet 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 513 460 portant sur le signe verbal LIVINGXL.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations de cuir ; similicuir ; bandoulières en cuir, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; valises ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs à roulette ; sacs d'alpinistes ; malles ; mallettes, trousse de voyage et serviettes [maroquinerie] ; porte documents, portefeuilles, porte monnaie ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; bourses ; boîtes en cuir ; étuis pour clés [maroquinerie] ; cordons en cuir ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets ; selleries ; fourreaux de parapluies ; peaux d'animaux ; fourrures [peaux d'animaux] ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir] ; vêtements, ceintures (habillement) ; chaussures, chaussons ; chaussures de sport ; chapellerie ; chemises ; costumes ; pantalons, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, gants (habillement) ; vestes, chandails et sweat-shirts ». Le 17 octobre 2007, la société XXXLUTZ GmbH (société à responsabilité de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale XXXLIVING, déposée le 28 janvier 2005 sous le n°426 1509 et dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.

Cette demande porte notamment sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; vêtements, chaussures, chapellerie ».

L'opposition a été notifiée le 2 novembre 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette dernière.

Le 29 février 2008, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société XXXLUTZ 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 contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société CMRG APPAREL LLC conteste la comparaison de certains produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations de cuir ; similibucir ; bandoulières en cuir ; coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; valises ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs à roulette ; sacs d'alpinistes ; malles ; mallettes, troussees de voyage et serviettes [maroquinerie] ; porte documents, portefeuilles, porte monnaie ; sacs housses pour vêtements (pour le voyage) ; bourses ; boîtes en cuir ; étuis pour clés [maroquinerie] ; cordons en cuir ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets ; selleries ; fourreaux de parapluies ; peaux d'animaux ; fourrures [peaux d'animaux] ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir] ; vêtements, ceintures (habillement) ; chaussures, chaussons ; chaussures de sport ; chapellerie ; chemises ; costumes ; pantalons, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, gants (habillement) ; vestes, chandails et sweat-shirts » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (compris dans la classe 18) ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; vêtements, chaussures, chapellerie ».

CONSIDERANT à titre liminaire, que la société opposante ne saurait valablement évoquer une communication du président de l'OHMI du 16 juin 2003 concernant l'utilisation des intitulés de classes dans la liste de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire qui ne saurait en aucun cas lier l'Institut ;

Qu' il est à noter que la classification de Nice n'ayant qu'une valeur administrative, il convient de prendre en compte les produits tels qu'ils ont été revendiqués dans les libellés des marques en présence.

CONSIDERANT que les produits suivants : « cuir et imitations du cuir ; similibucir ; malles, valises, parapluies ; parasols ; cannes ; peaux d'animaux ; fourrures [peaux d'animaux] ; vêtements, chaussures ; chapellerie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que, contrairement aux allégations de la société déposante, les produits suivants : « Ceintures (habillement) ; chemises ; costumes ; pantalons, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, gants (habillement) ; vestes, chandails et sweat-shirts » de la demande d'enregistrement contestée qui constituent tous des articles et accessoires d'habillement, relèvent de la catégorie générale des « vêtements » de la marque antérieure qui regroupe l'ensemble des articles d'habillement destinés à recouvrir le corps humain pour le protéger contre

diverses agressions ou le parer ;

Que de même, et contrairement aux assertions de la société déposante, les « chaussons ; chaussures de sport » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « chaussures » de la marque antérieure laquelle rassemble tous les types de chaussures ; Qu'enfin, les produits suivants : « mallettes » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de petites valises appartiennent à la catégorie générale des « malles » de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel les produits en cause ne sont pas similaires, dès lors que l'identité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure a été constatée ;

Qu'il s'agit donc de produits respectivement identiques, contrairement à ce que soutient la société déposante.

CONSIDERANT en outre, que les produits suivants : « coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits « vanity cases » ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyages, sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; trousse de voyages et serviettes [maroquinerie] ; sacs housses pour vêtements » de la demande contestée, tout comme les « malles et valises » de la marque antérieure relèvent de la catégorie générale des articles de bagages ;

Que ces produits présentent donc à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination à savoir d'être des contenants destinés à placer, ranger et transporter diverses choses ; qu'ils sont, en outre, proposés à la vente dans les mêmes magasins, à savoir les maroquineries ;

Que de même, les produits suivants : « portes documents, portefeuilles, portes monnaie ; bourses ; étuis pour les clés [maroquinerie] » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'articles de maroquinerie présentent également les mêmes nature et fonction que les « malles et valises » de la marque antérieure ;

Que ces produits sont donc respectivement similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT enfin, que les « fourreaux de parapluies » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « parapluies » de la marque antérieure en ce que les premiers, qui constituent l'accessoire des seconds, sont nécessairement et exclusivement destinés à protéger les seconds ;

Qu'en outre, ces produits se retrouvent le plus souvent dans les mêmes points de vente, les « fourreaux de parapluies » ne pouvant guère être vendus indépendamment des « parapluies » ;

Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que les produits suivants : « bandoulières en cuir ; boîtes en cuir ;

cordons en cuir ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir] » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent divers articles en cuir, ne se retrouvent pas dans les mêmes termes ni dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories de produits qu'il revendique ni ne recouvrent les produits suivants : « cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure qui s'entendent respectivement d'une matière brute constituée de peaux d'animaux séparées de la chair, tannées et préparées pour être utilisée à des fins diverses, et de reproductions artificielles de cette matière ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu'en outre, et à défaut de démonstration par la société opposante d'une quelconque similarité entre les produits, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les « fouets et sellerie » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement d'instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux, et de l'ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport, n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination et origine que les produits suivants : « cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure tels que précédemment définis ;

Que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont des produits finis directement utilisables par les consommateurs alors que les produits précités de la marque antérieure constituent une matière de base destinée à être transformée en une multitude de produits extrêmement différents ;

Que de même, les « fouets et sellerie » de la demande d'enregistrement tels que précédemment définis n'ont pas davantage les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises » de la marque antérieure ;

Qu'il ne saurait suffire que les plus prestigieuses marques de maroquinerie commercialisent tous ces produits, dès lors que cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité tel qu'il soit susceptible d'engendrer un risque de confusion entre des produits possédant par ailleurs, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces produits ne sont donc pas respectivement similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, que les produits suivants : « bandoulières en cuir ; boîtes en cuir ; cordons en cuir ; sachets et sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en cuir] , fouets ; sellerie » de la demande d'enregistrement ne peuvent être comparés, contrairement à ce que soutient la société opposante aux « produits en ces matières [cuir et en imitations du cuir] compris dans la classe 18 » de la marque antérieure, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur composition ne permet pas de les identifier précisément pour procéder à une quelconque comparaison avec les produits de la demande d'enregistrement, dès lors que ces produits recouvrent une multitude de produits de nature, fonction et destination diverses ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les « produits en ces matières [cuir et en imitations du cuir] compris dans la classe 18 » de la marque antérieure.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LIVINGXL, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal XXXLIVING, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. 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 visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant le terme LIVING à une séquence de lettres composée de consonnes présentant la lettre X en commun, à savoir XL pour le signe contesté, XXX pour la marque antérieure ;

Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune un risque de confusion sur l'origine des produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ;

Qu'à cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante tirés des différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause et tenant notamment à la différence de position du terme LIVING, dès lors que le consommateur ne gardera en mémoire que l'association d'un terme identique à une séquence de lettres particulièrement proche au sein de laquelle figure la lettre X, peu fréquente en langue française ;

Qu' enfin, les différences intellectuelles relevées par la société déposante (indication d'une taille "extra large" dans le signe contesté, évocation absente de la marque antérieure), ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances entre les deux signes du fait de la structure commune précédemment relevée.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté LIVINGXL constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée XXXLIVING.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause 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 des produits concernés.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté LIVINGXL constitue l'imitation de la marque antérieure et 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 communautaire verbale XXXLIVING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 07-3664 est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « Cuir et imitations de cuir ; similicuir ; coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; valises ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs de voyage ; sacs à roulette ; sacs d'alpinistes ; malles ; mallettes, trousse de voyage et serviettes [maroquinerie] ; porte documents, portefeuilles, porte monnaie ; sacs housses pour vêtements (pour levoyage) ; bourses ; étuis pour clés [maroquinerie] ; parapluies ; parasols ; cannes ; fourreaux de parapluies ; peaux d'animaux ; fourrures [peaux d'animaux] ; vêtements, ceintures (habillement) ; chaussures, chaussons ; chaussures de sport ; chapellerie ; chemises ; costumes ; pantalons, shorts, tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, gants (habillement) ; vestes, chandails et sweat-shirts ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 513 460 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de Groupe