

INPI, 26 février 2010, 09-2900

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 09-2900

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : DESIR D'ORIENT ; ENVIE D'ORIENT

Classification pour les marques : 3

Numéros d'enregistrement : 3474228 ; 3651961

Parties : PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT / BELKACEM H

Texte

OPP 09-2900 / JG 26/02/2010

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Belkacem H a déposé, le 20 mai 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 651 961, portant sur le signe verbal ENVIE D ORIENT.

Le 26 août 2009, la société PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT (Société

Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DESIR D'ORIENT, déposée le 10 janvier 2007 et enregistrée sous le n°07 3 474 228

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

Sur la comparaison des produits et services

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

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1^{er} septembre 2009, sous le n° 09-2900. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

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 produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivant : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; salons de beauté ; salons de coiffure » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; shampooings, huiles à usage cosmétique, crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l'amaigrissement, masques de beauté, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits épilatoires, produits de démaquillage, lotions à usage cosmétique, produits de maquillage, produits pour le soin des ongles ; Services de vente au détail de produits cosmétiques, de parfumerie, d'aliments diététiques, nutritionnels ou de compléments alimentaires, à usage médical ou non médical ».

CONSIDERANT que les « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, qu'en n'établissant aucun lien entre les services d'« Soins d'hygiène et de beauté pour animaux » de la demande d'enregistrement et les produits et services 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 en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ENVIE D ORIENT ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal DESIR D'ORIENT.

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 n'est pas contesté que les signes en présence ont en commun l'association d'un terme évoquant la même idée de désir (ENVIE dans le signe contesté, DESIR dans la marque antérieure), suivi d'une préposition (D') et du mot ORIENT ;

Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ;

CONSIDERANT que le signe verbal contesté ENVIE D ORIENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure DESIR D'ORIENT, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en conséquence, que compte tenu de la structure commune des deux signes et de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commune de ces marques ;

Que le signe verbal contesté ENVIE D ORIENT ne peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure DESIR D'ORIENT.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 09-2900 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; herbes médicinales ; tisanes ; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 651 961 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ, Chef de Groupe