

# INPI, 19 juin 2012, 11-5479

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 11-5479

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : FOLLIES ; MUGLER FOLIES THIERRY MUGLER

**Classification pour les marques** : 3

**Numéros d'enregistrement** : 3742722 ; 3861950

**Parties** : KREAKHENATON / THIERRY MUGLER SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE

## Texte

11-5479 / VL

19/06/2012

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, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 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 modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société THIERRY MUGLER (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé, le 27

septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 1 1 3 861 950, portant sur le signe complexe MUGLER FOLIES THIERRY MUGLER.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; gels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; déodorants à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique ; savons parfumés ; talc parfumé ; crèmes cosmétiques parfumées ; laits cosmétiques parfumés ; lotions et gels non médicaux pour les soins de la peau ; crèmes et lotions pour le soin du visage et du corps ; produits cosmétiques ; produits de maquillage ; mascaras ; fards ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; lotions capillaires ; shampoings».

Le 20 décembre 2011, la société KREAKHENATON (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FOLLIES, déposée le 1<sup>er</sup> juin 2010 et enregistrée sous le numéro 3 742 722. Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : « Savons, parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux, gels et cires pour les cheveux, shampoings, produits antisolaires, préparation cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, laits de toilette, masques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, produits de maquillage, crayons à usage cosmétique, fards, rouges à lèvres, mascara, poudre pour le maquillage, crayons pour les sourcils, cils et ongles postiches, produits de démaquillage, désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons désodorisants, talc pour la toilette, laques pour les ongles, produits pour le soin des ongles, teintures cosmétiques, lotions après- rasage, produits de rasage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Appareils et instruments cinématographiques. Appareils et instruments pour l'émission, l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques. Appareils pour le traitement de l'information, mémoires pour ordinateurs, modems, interface, bandes magnétiques, supports optiques, télématiques ou magnétiques pour l'information. Emetteurs de télécommunications. Vidéocassettes, disques compacts, DVD, Cédéroms. Logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données ; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données, matériel de connexion d'un équipement informatique ; matériel de transmission de messages ; organes de commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux. Pellicules impressionnées. Films cinématographiques impressionnés. Lunettes [optique]. Malles et valises, parapluies, parasols et cannes, colliers pour animaux, laisses, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir, bourses, cartables, porte-documents, sacs d'écoliers, mallette pour documents, portefeuilles, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Fourrures (peaux d'animaux). Vêtements, vêtements et sous-vêtements en cuir ou imitation du cuir, lingerie, chaussures, chapellerie ; fourrures (vêtements) ; costumes, costumes de théâtre et

de cinéma. Publicité. Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de parfums et produits cosmétiques, d'articles de maroquinerie, de vêtements, d'accessoires de spectacle. Services de directeurs artistiques à savoir direction professionnelle des affaires artistiques. Éducation et divertissement ; production, présentation, mise en scène et représentation de spectacles. Services de billetterie (divertissement). Boîtes de nuit, services de discothèques. Studios de cinéma. Location d'appareils et accessoires cinématographiques. Organisation et conduite de concerts. Location de décors de spectacles. Informations en matière de divertissement. Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Organisation d'expositions à buts culturels. Production de films. Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision. Services d'orchestres. Organisation de bals. Organisation de spectacles. Reportages photographiques. Planification de réceptions (divertissement). Réservation de places de spectacles. Production de spectacles. Services de studios d'enregistrement. Services de composition musicale. Rédaction de scénarios. Activités sportives et culturelles ; édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de publications ; prêt de livres ; location de films, d'enregistrements phonographiques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires) ; montage et production de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ; production et location de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo ; services d'édition, de duplication des sons et des images, services d'enregistrement des sons et des images (studio d'enregistrement), services d'enregistrement des sons et des images (filmage) ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images. Services d'édition et de publication de livres, de périodiques et de textes autres que textes publicitaires. Production et location de tous supports sonores et/ou visuels. Services d'information en matière culturelle, d'éducation et de divertissement. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de photographie. Production et duplication d'oeuvres musicales et/ou audiovisuelles. Divertissement télévisé et radiophonique. Services de studio d'enregistrement. Montage de bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, production musicale à savoir services de studios d'enregistrement. Production d'émissions de télévision ou radiophoniques». L'opposition a été notifiée par courrier émis le 26 décembre 2011, à la société déposante qui a présenté des observations en réponse.

Le 13 avril 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a déposé des observations en réponse à cette contestation.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits et

services de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Dans ses dernières observations, la société opposante conteste le projet de décision en ce qu'il a considéré que le signe contesté ne constituait pas l'imitation de la marque antérieure. Elle fait valoir que le terme FOLIES est l'élément distinctif et dominant du signe contesté contrairement aux éléments MUGLER et THIERRY MUGLER qui renvoient au nom du déposant et sont présents dans 34 marques de ce dernier.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste tout risque de confusion entre les signes. Elle ne présente pas d'observations sur la comparaison des produits et services.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation de ce projet.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; gels pour le bain ou la douche à usage cosmétique ; déodorants à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique ; savons parfumés ; talc parfumé ; crèmes cosmétiques parfumées ; laits cosmétiques parfumés ; lotions et gels non médicaux pour les soins de la peau ; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps ; produits cosmétiques ; produits de maquillage ; mascaras ; fards ; rouges à lèvres ; brillants à lèvres ; lotions capillaires ; shampooings».

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Savons, parfumerie, parfums, eau de Cologne, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, huiles essentielles, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmétique, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, lotions pour les cheveux, laques pour les cheveux, gels et cires pour les cheveux, shampooings, produits antisolaires, préparation cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non à usage médical, laits de toilette, masques de beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques, produits de maquillage, crayons à usage cosmétique, fards, rouges à lèvres, mascara, poudre pour le maquillage, crayons pour les sourcils, cils et ongles postiches, produits de démaquillage, désodorisants à usage personnel (parfumerie), savons désodorisants, talc pour la toilette, laques pour les ongles, produits pour le soin des ongles, teintures cosmétiques, lotions après- rasage, produits de rasage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques. Appareils et instruments cinématographiques. Appareils et instruments pour

l'émission, l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son, des données ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques. Appareils pour le traitement de l'information, mémoires pour ordinateurs, modems, interface, bandes magnétiques, supports optiques, télématiques ou magnétiques pour l'information. Émetteurs de télécommunications. Vidéocassettes, disques compacts, DVD, Cédéroms. Logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données ; supports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données, matériel de connexion d'un équipement informatique ; matériel de transmission de messages ; organes de commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations et de signaux. Pellicules impressionnées. Films cinématographiques impressionnés. Lunettes [optique]. Malles et valises, parapluies, parasols et cannes, colliers pour animaux, laisses, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en cuir, bourses, cartables, porte-documents, sacs d'écoliers, mallette pour documents, portefeuilles, sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, étuis pour clés (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Fourrures (peaux d'animaux). Vêtements, vêtements et sous-vêtements en cuir ou imitation du cuir, lingerie, chaussures, chapellerie ; fourrures (vêtements) ; costumes, costumes de théâtre et de cinéma. Publicité. Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité. Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail de parfums et produits cosmétiques, d'articles de maroquinerie, de vêtements, d'accessoires de spectacle. Services de directeurs artistiques à savoir direction professionnelle des affaires artistiques. Éducation et divertissement ; production, présentation, mise en scène et représentation de spectacles. Services de billetterie (divertissement). Boîtes de nuit, services de discothèques. Studios de cinéma. Location d'appareils et accessoires cinématographiques. Organisation et conduite de concerts. Location de décors de spectacles. Informations en matière de divertissement. Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo. Organisation d'expositions à buts culturels. Production de films. Location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision. Services d'orchestres. Organisation de bals. Organisation de spectacles. Reportages photographiques. Planification de réceptions (divertissement). Réservation de places de spectacles. Production de spectacles. Services de studios d'enregistrement. Services de composition musicale. Rédaction de scénarios. Activités sportives et culturelles ; édition de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et de publications ; prêt de livres ; location de films, d'enregistrements phonographiques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires) ; montage et production de programmes d'informations et de divertissements radiophoniques et télévisés ; production et location de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo ; services d'édition, de duplication des sons et des images, services d'enregistrement des sons et des images (studio d'enregistrement), services d'enregistrement des sons et des images (filmage) ; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images. Services d'édition et de publication de livres, de périodiques et de textes autres que textes publicitaires. Production et location de tous supports sonores et/ou visuels. Services d'information en matière culturelle, d'éducation et de divertissement. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de photographie. Production et duplication d'œuvres musicales et/ou audiovisuelles. Divertissement télévisé et radiophonique. Services de studio d'enregistrement. Montage de

bandes vidéo, production de films sur bandes vidéo, production musicale à savoir services de studios d'enregistrement. Production d'émissions de télévision ou radiophoniques».

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MUGLER FOLIES THIERRY MUGLER, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FOLLIES, ci-dessous reproduite :

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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d'un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Que les signes en présence ont en commun un terme visuellement proche et phonétiquement identique (FOLIES pour le signe contesté / FOLLIES pour la marque antérieure) ;

Que toutefois, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur présentation (superposition de deux éléments verbaux inscrits au sommet d'un cadre rectangulaire de couleurs qui comprend à sa base deux autres termes inscrits en caractères de plus petites tailles associés à des éléments figuratifs en couleurs représentant des perles pour le signe contesté / dénomination unique pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les éléments verbaux MUGLER FOLIES et FOLLIES diffèrent par leur rythme et leurs sonorités d'attaque ;

Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme FOLIES, bien que distinctif au regard des produits en cause, n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté ;

Qu'en effet, ce terme inscrit en lettres roses manuscrites et fines est surmonté du terme MUGLER inscrit en lettres majuscules d'imprimerie, épaisses et de couleur noire ;

Que le fait que le terme FOLIES soit inscrit en lettres manuscrites de couleur rose ne conduit pas à le mettre en exergue, contrairement à ce que soutient la société opposante, les caractères noirs et épais du terme MUGLER inscrit en majuscule sur une ligne supérieure mettant davantage en évidence ce dernier ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, la dénomination MUGLER, reprise à la base du signe où elle est précédée du prénom THIERRY, apparaît distinctive au regard des produits en cause ; qu'en effet, si comme le démontre la société opposante, l'ensemble verbal THIERRY MUGLER renvoie au nom du déposant, à savoir la société THIERRY MUGLER, cette circonstance n'a pas pour effet de lui faire perdre son caractère distinctif ;

Que la société opposante fait également état de trente quatre marques comportant notamment le terme MUGLER pour désigner des produits relevant de la classe 3 et produit un listing faisant état de vingt d'entre elles ; que toutefois cette seule circonstance n'apparaît pas davantage de nature à prouver l'absence de caractère distinctif du terme MUGLER pour les produits en cause ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante présenté dans ses observations faisant suite au projet de décision, selon lequel l'élément distinctif et dominant d'une marque désignant des parfums ne peut se limiter au nom du créateur, de sorte qu'en l'espèce les consommateurs demanderont le parfum « FOLIES » et non le parfum « MUGLER » ; qu'en effet, si le nom de THIERRY MUGLER apparaissant à la base du signe contesté présente un caractère secondaire, en revanche, la dénomination MUGLER, inscrite au sommet du signe contesté, est, de par sa présentation, essentielle, de sorte que le consommateur désignera nécessairement le signe contesté par l'ensemble verbal MUGLER FOLIES ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l'élément verbal FOLIES n'apparaît pas comme l'élément essentiel au sein du signe contesté ;

Que dès lors, en dépit de l'identité phonétique et intellectuelle et des grandes ressemblances visuelles entre le terme FOLIES du signe contesté et de la dénomination FOLLIES constitutive de la marque antérieure, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes, le terme FOLIES n'apparaissant pas comme l'élément essentiel du signe contesté.

CONSIDERANT que si comme le soutient la société opposante, le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte de sorte qu'un faible degré élevé de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, tel n'est pas le cas en l'espèce où les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être confondus, comme il a été précédemment démontré et ce, même si les produits en présence sont identiques.

Que le signe complexe contesté MUGLER FOLIES THIERRY MUGLER ne constitue donc pas

l'imitation de la marque antérieure FOLLIES, de sorte que malgré l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT qu'est extérieur à la procédure l'argument de la société opposante selon lequel elle a également déposé une marque MUGLER FOLLIES pour désigner des produits et services relevant des classes 28, 35 et 41, antérieurement au dépôt du signe contesté ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue en prenant en considération les seules marques en présence indépendamment d'autres marques dont pourrait être titulaire la société opposante.

CONSIDERANT en outre, que sont extérieurs à la présente procédure les pratiques également invoquées par la société opposante et relatives à d'autres parfums, seuls les signes en cause et leur présentation particulière devant être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté MUGLER FOLLIES THIERRY MUGLER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FOLLIES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 11-5479 est rejetée.

Virginie LANDAIS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B, Chef de Groupe