

INPI, 19 novembre 2015, 2015-1910

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2015-1910

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ROYAL CANIN ; ROYAL REPTILE

Classification pour les marques : 31

Numéros d'enregistrement : 4142200 ; 4151807

Parties : ROYAL CANIN SAS / Christopher K agissant pour le compte de la société ROYAL REPTILE en cours de formation

Texte

OPP 15-1910 / HT 20/11/2015

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

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christopher K, agissant pour le compte de la société « ROYAL REPTILE » en cours de

formation, a déposé, le 27 janvier 2015, la demande d'enregistrement n°15 4 151 807 portant sur le signe verbal ROYAL REPTILE.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Animaux vivants ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; plantes ; arbres (végétaux) ; bois bruts ».

Le 22 avril 2015, la société ROYAL CANIN SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d'enregistrement de marque verbale ROYAL CANIN, déposée le 16 décembre 2014 sous le numéro 14 4 142 200.

Cette demande d'enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences ; animaux vivants, oiseaux et poissons ; produits alimentaires et boissons pour animaux ».L'opposition a été notifiée le 9 mai 2015 au déposant sous le numéro 15-1910 ; toutefois, la demande d'enregistrement de marque invoquée à l'appui de l'opposition n'étant pas enregistrée, la procédure d'opposition a été suspendue, conformément à l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées.

Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, la présente procédure a repris, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 22 mai 2015.

Lors de la reprise, il était précisé au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qu'un délai de deux mois à compter de la notification de la reprise de procédure lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Le 4 juillet 2015, le déposant a, par télécopie confirmée par courrier, présenté ses observations en réponse à l'opposition, dont une copie a été transmise à la société opposante en application du principe du contradictoire.

Par courrier en date du 25 septembre 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Les 28 octobre et 3 novembre 2015, le déposant et la société opposante ont présenté des observations faisant suite au projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits

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 et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et sera perçu comme une déclinaison.

La société opposante invoque également la nécessaire appréciation globale du risque de confusion, impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés, et fait valoir en outre que « la marque ROYAL CANIN bénéficie d'un caractère hautement distinctif et d'une grande renommée dans le secteur des animaux et des produits alimentaires pour animaux... ». Elle fournit des documents à l'appui de son argumentation.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite le maintien de ce dernier et répond aux points soulevés par le déposant.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENTLe déposant soulève l'irrecevabilité de l'opposition et en conteste le bien-fondé, tant sur la comparaison des produits que sur celle des signes.

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, le déposant maintient son argumentation, tant sur la recevabilité de l'opposition que sur la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois, suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès de directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ».

CONSIDERANT que l'article L. 712-4 du même code prévoit que : « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue » ;

Que l'article R. 712-14 dudit code dispose que « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-6. Elle précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; ... » ;

Que l'article 1 II- de la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du

dossier des demandes d'enregistrement de marques prévoit que « Les ... oppositions ... ne doivent présenter ni pliure, ni déchirure. Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent y figurer » ;

Que l'article 4 II-a) de la décision précitée dispose que « L'opposant fournit ... une copie de la marque antérieure, dans son dernier état ... » ;

Que le déposant invoque le fait que « ... le formulaire d'opposition n'est que partiellement renseigné ... » concernant la marque antérieure invoquée et « ... qu'il s'agit d'une simple demande d'extension de marque à la Polynésie française ... » ;

Qu'en l'espèce, le formulaire d'opposition comporte bien, en rubrique 3 (MARQUE ANTERIEURE INVOQUEE) les numéros et date de dépôt de la marque antérieure invoquée, et comporte une copie de la publication de cette dernière au BOPI ;

Que si la marque antérieure invoquée n° 14 4 142 200 revendique une protection pour la Polynésie française via une demande d'extension, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit bien d'une demande de marque française, protégée sur l'ensemble du territoire national et susceptible de servir de fondement à une opposition ; Qu'en outre, ne saurait être retenu l'argument du déposant faisant valoir que « ce n'est d'ailleurs pas cette marque qui avait été visée ... dans la mise en demeure qui avait été adressée [au déposant] le 24 mars 2015 ... » ; qu'en effet, outre qu'il appartient à l'opposant d'invoquer la marque de son choix à l'appui de son opposition, il ressort du formulaire d'opposition, en rubrique 3, que la marque antérieure servant de base à l'opposition est la marque n° 14 4 142 200, seule marque devant être prise en compte dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en conséquence, la présente opposition est recevable, contrairement à ce que soutient le déposant.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Animaux vivants ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; plantes ; arbres (végétaux) ; bois bruts » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Produits agricoles, horticoles et forestiers ; graines et semences ; animaux vivants, oiseaux et poissons ; produits alimentaires et boissons pour animaux ».

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ;

Que sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant tenant aux activités des parties en

présence (« vente de produits alimentaires ... commercialisés sous la marque de son fournisseur allemand, accessoires et outils nécessaires à l'élevage des reptiles produits uniquement destinés aux reptiles et pas seulement de la nourriture » pour le déposant, « produits alimentaires pour chiens et chats uniquement » pour la société opposante) et à l'exploitation, par le déposant, d'une page Facebook éponyme, dès lors, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que déposés dans les libellés des deux marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires.

CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ROYAL REPTILE, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ROYAL CANIN, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de deux éléments verbaux ;

Que les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même architecture associant en attaque le terme ROYAL, distinctif au regard des produits en cause, à un second terme évocateur d'une espèce animale (REPTILE pour le signe contesté, CANIN pour la marque antérieure) ;

Qu'ainsi, les deux signes présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d'association dans l'esprit du public ;

Que le déposant invoque le fait que la société opposante « n'est pas la seule société à associer le terme « royal » en attaque et un terme désignant une catégorie d'animaux » ;

Que toutefois, le terme ROYAL apparaît distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, la seule mention d'un site Internet et la fourniture de six marques, dont deux au demeurant ne visent pas les produits de la classe 31, ne permettent pas d'en déduire la banalité ou

l'absence de caractère distinctif du terme ROYAL au regard des produits concernés ;

Qu'en tout état de cause, le risque de confusion ne résulte pas en l'espèce de la seule présence du terme ROYAL mais de son association à un terme évoquant la nature et la destination animalières des produits en cause, et de la structure globale qui en résulte ;

Qu'en outre s'il est vrai, comme le relève le déposant, que le terme « ROYAL » est employé pour désigner « certaines espèces de reptiles comme le cobra royal ou le python royal », il n'en reste pas moins que le signe contesté ne constitue pas la désignation d'une espèce de reptile ni ne reprend une construction qui s'y apparenterait ;

Qu'il s'ensuit que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinés aux reptiles.

CONSIDERANT que ne saurait être retenu pour écarter le risque de confusion l'argument du déposant selon lequel « ROYAL CANIN est connue pour vendre des produits alimentaires pour chiens et chats uniquement », dès lors que si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ROYAL REPTILE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée ROYAL CANIN, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces marques ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel « ... la marque ROYAL REPTILE n'est pas une copie servile de ROYAL CANIN et la différence entre les deux marques n'est pas insignifiante », dès lors que la société opposante invoque, à l'appui de son opposition, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison d'un risque de confusion entre les signes.

CONSIDERANT en conséquence, 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 un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté ROYAL REPTILE ne peut 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 verbale ROYAL CANIN.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Animaux vivants ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; plantes ; arbres (végétaux) ; bois bruts ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe