

# INPI, 4 avril 2019, 2018-2593

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2018-2593

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : INVU ; INVIZ

**Numéros d'enregistrement** : 1169119 ; 4445492

**Parties** : SWISS EYEWEAR GROUP (INTERNATIONAL) AG / ESSILOR INTERNATIONAL

## Texte

OPP 18-2593 / CEF 04/04/2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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, L713-2, L713-3, 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.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

## I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ESSILOR INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 avril 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 445 492 portant sur le signe verbal INVIZ.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Peintures pour produits d'optique ; peintures pour produits d'optique ophtalmique ; peintures pour articles de lunetterie ; peintures, notamment colorées, pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; Articles de lunetterie ; lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres peints, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; Application de peintures sur des produits d'optique et d'optique ophtalmique, des articles de lunetterie, des verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; montage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques dans des montures ; Traitement et revêtement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y compris : dépôt de couches minces au trempé, application ou dépôt de couches de traitement, revêtements, vernis composites, enductions, surcouches, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés ou effets suivants : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, esthétiques, anti- ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ; façonnage et moulage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; travail, usinage, taille, découpe, perçage, meulage, débordage, ébauchage, rainage, gravure, biseautage, contre-biseautage, chanfreinage, surfaçage, finissage, doucissage, polissage, retouche et décapage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels des soins de la vue ; informations et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux et de la vue et de correction et confort visuels ; services d'examen de la vue et de diagnostic visuel ».

Le 14 juin 2018, la société SWISS EYEWEAR GROUP (INTERNATIONAL) AG (société « Aktiengesellschaft » de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale INVU, enregistrée le 8 juillet 2013 sous le n° 1169119 et désignant l'Union Européenne.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Lunettes de soleil; lunettes de ski, lentilles de contact; montures de pince-nez; cordons pour lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes (optique); étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures (châsses) de lunettes; verres de lunettes; parties et accessoires pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes de vision nocturne; verres optiques pour lunettes de soleil; lunettes de ski; montures de lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes grossissantes; jumelles (optique); lentilles optiques; verre optique; articles de lunetterie; verres correcteurs (optique); étuis pour verres de contact; pince-nez; étuis pour pince-nez; cordons de pince- nez; loupes (optique) ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 28 juin 2018. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 10 septembre 2018.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois et a repris le 3 décembre 2018.

La société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 8 février 2019, 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 du projet, présenté des observations et sollicité une audition. La société déposante a présenté des observations en réponse, suite à cette contestation. Le 26 mars 2019, une commission orale s'est tenue en la présence des parties.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

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 sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante réitère son argumentation quant à la comparaison des produits et services en cause.

Sur la comparaison des signesLa société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes en ce que le risque de confusion n'a pas été retenu.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison de certains des produits en cause.

Elle conteste également la comparaison des signes en présence.

Suite au projet de décision, la société déposante répond aux arguments soulevés par la société opposante et sollicite la confirmation du projet de décision.

## III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Peintures pour produits d'optique ; peintures pour produits d'optique ophtalmique ; peintures pour articles de lunetterie ; peintures, notamment colorées, pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; Articles de lunetterie ; lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres peints, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi- finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; Application de peintures sur des produits d'optique et d'optique ophtalmique, des articles de lunetterie, des verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; montage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques dans des montures ; Traitement et revêtement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y compris : dépôt de couches minces au trempé, application ou dépôt de couches de traitement, revêtements, vernis composites, enductions, surcouches, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés ou effets suivants : anti- rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, esthétiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ; façonnage et moulage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; travail, usinage, taille, découpe, perçage, meulage, débordage, ébauchage, rainage, gravure, biseautage, contre-biseautage, chanfreinage, surfaçage, finissage, doucissage, polissage, retouche et décapage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels des soins de la vue ; informations et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux et de la vue et de correction et confort visuels ; services d'examen de la vue et de diagnostic visuel ».

Que la marque antérieure a été notamment enregistrée notamment pour les produits suivants : « Lunettes de soleil; lunettes de ski, lentilles de contact; montures de pince-nez; cordons pour lunettes de soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes (optique); étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures (châsses) de lunettes; verres de lunettes; parties et accessoires pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection; lunettes de vision nocturne; verres optiques pour lunettes de soleil; lunettes de ski; montures de lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes grossissantes; jumelles (optique); lentilles optiques; verre optique; articles de lunetterie; verres correcteurs (optique); étuis pour verres de contact; pince-nez; étuis pour pince- nez; cordons de pince-nez; loupes (optique) ». CONSIDERANT que les « Articles de lunetterie ; lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres peints, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; Application de peintures sur des produits d'optique et d'optique ophtalmique, des articles de lunetterie, des verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; montage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques dans des montures ; Traitement et revêtement de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, y compris : dépôt de couches minces au trempé, application ou dépôt de couches de traitement, revêtements, vernis composites, enductions, surcouches, ayant l'une et/ou l'autre

des propriétés ou effets suivants : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, optiques, esthétiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, oléophobes ; façonnage et moulage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; travail, usinage, taille, découpe, perçage, meulage, débordage, ébauchage, rainage, gravure, biseautage, contre-biseautage, chanfreinage, surfaçage, finissage, doucissage, polissage, retouche et décapage de verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels des soins de la vue ; informations et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection des yeux et de la vue et de correction et confort visuels ; services d'examen de la vue et de diagnostic visuel » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT que les « Peintures pour produits d'optique ; peintures pour produits d'optique ophtalmique » de la demande d'enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « lunettes (optique); verres correcteurs (optique) » en ce que les premiers sont nécessairement et exclusivement destinés aux seconds ;

Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les « peintures pour articles de lunetterie » de la demande d'enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « articles de lunetterie » en ce que les premiers sont nécessairement et exclusivement destinés aux seconds ;

Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les « peintures, notamment colorées, pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques » de la demande d'enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « lentilles de contact ; verres de lunettes » en ce que les premiers sont nécessairement et exclusivement destinés aux seconds ;

Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination INVIZ présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination INVU présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

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 les signes en cause ont en commun la séquence d'attaque INV- ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes ;

Qu'en effet visuellement, les dénominations en cause se différencient par la substitution au sein du signe contesté des lettres I et Z à la lettre U de la marque antérieure, qui ne présentent aucune ressemblance graphique et qui confèrent aux deux signes une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les dénominations se distinguent nettement par leur sonorité finale, la marque antérieure s'achevant sur la sonorité brève [u], le signe contesté sur la sonorité longue et sifflante [iz] ;

Que ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus sensibles qu'elles portent sur des marques courtes, donc facilement mémorisables et que le signe contesté s'achève sur la lettre Z, remarquable compte tenu de son caractère peu habituel en français ;

Qu'en outre, intellectuellement, comme le relève la déposante, le signe contesté fait référence à l'adjectif « invisible », alors que la marque antérieure ne revêt aucune signification ni évocation particulière ;

Qu'à cet égard, le consommateur des produits en présence percevra aisément l'adjectif « invisible » à la lecture et à l'écoute du signe contesté INVIZ dès lors qu'ainsi que le relève la société déposante, il s'agit d' « une préoccupation esthétique constante des porteurs de verres de lunettes et lentilles de contact que ceux-ci soient fins et sans reflets au point qu'ils semblent s'effacer devant leurs yeux et devenir idéalement invisibles » ;

Qu'en outre, l'opposant affirme que les deux signes sont « intellectuellement similaires » en ce qu'ils sont composés du « préfixe d'origine latine IN- au sens de « dans » ou « en » » et d' « un suffixe (VIZ/ VU) faisant référence à la vision » ; que toutefois, il est peu probable que les deux signes soient ainsi décomposés par les consommateurs d'attention moyenne, lesquels ne sauraient se livrer à un examen aussi minutieux des deux signes qui lui apparaîtront spontanément comme deux ensembles unitaires ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes.

CONSIDERANT que la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le secteur de l'optique ;

Que toutefois, les documents fournis dans l'acte d'opposition ne permettent pas de prouver la grande connaissance de la marque antérieure, la vente de lunettes sur les sites elo-optique-divion.fr et mymonture.fr ainsi qu'un extrait du site internet opticien-presse.fr évoquant la marque antérieure ne prouvant que l'exploitation de cette marque mais non sa renommée ;

Que les documents fournis par la société opposante suite au projet de décision ne permettent pas davantage de démontrer la grande connaissance de la marque antérieure, dès lors que les exemples de documentation promotionnelle insérés dans des magazines spécialisés dans l'optique (« fréquenceoptic », « l'essentiel de l'optique », « le cahier des annonces » et « les annonces de l'optique ») ne sont pas à eux seuls de nature à en établir la notoriété pour les produits invoqués à l'appui de l'opposition au regard du public pertinent qui s'entend aussi bien du grand public que des professionnels de l'optique ;

Qu'enfin, les chiffres cités par la société opposante dans ses observations faisant suite au projet de décision, liés aux nombres de produits de marque INVU vendus dans le monde et aux investissements effectués par la marque antérieure dans des activités de marketing commercial ne sauraient être retenus en l'espèce, la société opposante n'apportant aucun document à même de démontrer ces affirmations. CONSIDERANT ainsi que la dénomination contestée ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité des produits et services en cause ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée INVIZ peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination INVU. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Cécile FONTAINE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle