

# INPI, 30 septembre 2005, 05-0954

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 05-0954

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : INEX ; INES

**Classification pour les marques** : 14

**Numéros d'enregistrement** : 992677 ; 3332241

**Parties** : HENNING S / DE S DE LA FRESSANGE

## Texte

05-0954 / PIC

30/09/2005

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. 412-5, 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. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE a déposé le 29 décembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 332 241 portant sur la dénomination INES.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques (en particulier, montres, montres-bracelets, réveils, pendulettes et chronomètres) ; métaux précieux et leurs alliages. Boîtiers, bracelets ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" (classe 14).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/05 NL du 4 février 2005.

Le 4 avril 2005, la société HENNING STAEHR A/S (société de droit danois), représentée par Madame Aurélie MARIE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BEAU DE LOMENIE, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe INEX, déposée le 18 novembre 1998 et enregistrée sous le numéro 992 677.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Horloges, y compris montres-bracelets, horloges murales et réveille-matin, leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes), y compris bracelets de montres" (classe 14).

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée le 15 avril 2005 à Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE sous le numéro 05-0954. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 8 juin 2005, par télécopie confirmée par courrier, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE, représentée par Monsieur Georges KIEJMAN, avocat du cabinet KIEJMAN & MAREMBERT justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société HENNING STAEHR A/S par l'Institut, le 13 juin suivant.

Le 28 juillet 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 30 août 2005, date de fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 6 septembre 2005.

Le 26 août 2005, par télécopie, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 6 septembre 2005, ce dont la déposante a été informée.

Le 5 septembre 2005, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE a, par télécopie confirmée par courrier, présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales.

Par notifications émises par télécopie confirmée par courrier le 6 septembre 2005, les deux parties ont été convoquées à cette Commission.

Le même jour, par télécopie confirmée par courrier, la société HENNING STAEHR A/S a présenté des observations faisant suite à celles de Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE, qui lui ont été transmises le 7 septembre suivant.

La Commission s'est tenue le 13 septembre 2005 en présence des mandataires des deux parties.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

#### A.- L'OPPOSANT

La société HENNING STAEHR A/S fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

##### Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les "... horlogerie, montres, montres-bracelets, réveils. Bracelets ..." de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.

Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- les "pendulettes" et les "Horloges", les premières appartenant à la catégorie générale formée par les secondes ;

- les "Boîtiers" et les "... Horloges, montres ...", les premiers étant une partie constitutive des seconds.

Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :

- les "... instruments chronométriques, chronomètres ..." et les "Horloges", par leur fonction ;

- les "étuis ou écrins pour l'horlogerie" et les "... Horloges, montres ...", par complémentarité, les premiers étant destinés aux seconds ;

- la "Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses" et les "... Horloges, montres-bracelets ...", tous ces

produits étant des objets de parure, par leur nature, destination et fonction, les seconds pouvant par ailleurs être constitués pour partie des premiers ;

- les "métaux précieux" et les "... montres ...", les secondes étant souvent fabriquées à partir des premiers.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations INES, constitutive du signe contesté et INEX, qui présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dont elle constitue le seul élément verbal.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante en sollicite la confirmation.

Elle réitère à cet égard ces arguments visant à démontrer l'existence d'une similarité entre les "Joannerie, bijouterie, pierres précieuses" de la demande d'enregistrement et les "... Horloges, montres-bracelets ..." de la marque antérieure, considérant que ces produits présentent les mêmes nature et fonction, sont soumis au même circuit de distribution et proviennent de la même origine. Elle fait en outre valoir que la marque invoquée à l'appui de l'opposition est bien antérieure à la demande d'enregistrement contestée, cette dernière ne pouvant constituer le nouveau dépôt d'une marque dont la déposante a obtenu la déchéance.

Elle considère enfin que si une certaine notoriété peut être reconnue au nom patronymique DE LA FRESSANGE, cette notoriété ne s'étend pas au seul prénom INES.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE considère que la marque INES serait antérieure à la marque invoquée INEX, en ce qu'elle constituerait le nouveau dépôt d'une marque déposée le 3 juin 1991, que ses conditions d'exploitation ont rendu trompeuse et dont elle a obtenu la déchéance.

Elle conteste également la comparaison des signes et fait valoir à cet égard les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes résultant de la présence dans la marque antérieure d'un élément figuratif et de la substitution dans le signe contesté, de la lettre finale S à la lettre X de la marque antérieure.

Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE considère également qu'étant la femme la plus célèbre à porter le prénom INES en France, le public percevra nécessairement le signe contesté comme la désignant. Elle considère également que la marque antérieure évoque les marques MOULINEX et ROLEX du fait de leur terminaison et pour cette dernière, de la présence d'un élément figuratif semblable et de la revendication de la classe 14

Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.

A l'appui de son argumentation, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE cite et fournit deux décisions de justice et des documents relatifs à ces décisions, ainsi que des copies de bases de données de marques.

Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE conteste la décision de l'Institut d'avoir retenu l'existence d'une similarité entre les "Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses" de la demande d'enregistrement et les "... Horloges, montres-bracelets ..." de la marque antérieure.

Elle reproche également à l'Institut d'avoir retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, réaffirmant à cet égard que le signe contesté ne serait que le nouveau dépôt d'une marque antérieure à celle invoquée à l'appui de l'opposition.

Elle fait également valoir les différences de polices de caractères entre les signes ainsi que la présence dans la marque antérieure d'un élément figuratif.

Elle réitère enfin son argument selon lequel la notoriété du titulaire de la demande d'enregistrement impliquerait que le consommateur fasse un lien entre Madame Inès DE S DE LA FRESSANGE et le signe contesté.

### III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques (en particulier, montres, montres-bracelets, réveils, pendulettes et chronomètres) ; métaux précieux et leurs alliages. Boîtiers, bracelets ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Horloges, y compris montres-bracelets, horloges murales et réveille-matin, leurs pièces et accessoires (non compris dans d'autres classes), y compris bracelets de montres".

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement : "Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques (en particulier, montres, montres-bracelets, réveils, pendulettes et chronomètres). Bracelets ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que les "Boîtiers" de la demande d'enregistrement n'appartiennent pas à la catégorie générale formée par les "horlogerie et instruments chronométriques (en particulier montres)" de la marque antérieure, pas plus qu'ils ne forment une catégorie à laquelle ces derniers appartiendraient ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Qu'en outre, la société opposante ne saurait prétendre que les premiers sont des parties

constitutives des seconds, dès lors qu'un très grand nombre de dispositifs, ne présentant aucune caractéristique commune avec des instruments chronométriques, comportent des boîtiers.

CONSIDERANT que les "pierres précieuses" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de minéraux bruts ou ayant subi une apertisation permettant leur commercialisation, auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et pouvant servir aussi bien en joaillerie bijouterie que dans l'industrie, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les "horlogerie et instruments chronométriques (en particulier, montres-bracelets)" de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement n'appartiennent pas, au contraire de ceux invoqués de la marque antérieure, à la catégorie des objets de parure ;

Qu'en outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (bijouteries – joailleries ou industrie utilisant des diamants ou des pierres précieuses pour leurs machines outils pour les premiers, consommateur final pour les seconds) ;

Qu'ils ne proviennent pas davantage de la même origine (grossistes en diamants et pierres précieuses pour les premiers, horlogeries pour les seconds) ;

Qu'il ne saurait suffire, pour déclarer les produits précités similaires que les montres et horloges soient susceptibles de comporter des pièces précieuses dès lors que cette pratique ne revêt pas un caractère de généralité tel qu'il peut en résulter un risque de confusion ;

Qu'il ne s'agit donc de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les "Métaux précieux" de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "instruments chronométriques (en particulier montres)" de la marque antérieure, les premiers pouvant servir à bien d'autres applications que la fabrication des seconds, qui peuvent être constitués à partir d'autres matières que les premiers ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, qu'en établissant pas de lien entre les "alliages [de métaux précieux]" de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, les premiers ne se retrouvant pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans cette dernière, 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 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 de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte

sur la dénomination INES, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe INEX, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée.

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 le signe contesté n'est composé que d'une seule dénomination, à l'exclusion de tout autre élément ; que la marque antérieure est un signe complexe associant une dénomination présentée selon une calligraphie originale à un élément figuratif ;

Que toutefois, visuellement, la dénomination INES, constitutive du signe contesté et la dénomination INEX, qui présente un caractère essentiel dans la marque antérieure dont elle constitue le seul élément verbal, sont de même longueur et comportent trois lettres identiques (I, N et E) placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confèrent un aspect des plus proches ;

Que phonétiquement, elles sont toutes deux dissyllabiques et comportent le même son d'attaque [i] suivi d'une sonorité proche [nes] ou [nex] ;

Que les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux dénominations résident dans la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre finale S à la lettre X de la marque antérieure ;

Que toutefois, visuellement, cette substitution n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, dès lors que, ne portant que sur une seule lettre en position finale, elle ne modifie pas la séquence de lettres INE commune à ces deux dénominations ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, la présence dans la marque antérieure d'éléments figuratifs et la présentation de la dénomination INEX dans une calligraphie originale ne diminue pas le caractère dominant de cette dénomination, dès lors qu'ils n'en empêchent pas la perception immédiate, l'élément verbal INEX étant le seul élément par lequel le consommateur désignera la marque ;

Que de même phonétiquement, la substitution de la lettre finale ne confère pas aux deux dénominations un rythme différent et laisse en outre subsister la même syllabe d'attaque [i] suivie d'une sonorité proche [nes] ou [nex] ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai que ces dénominations ne présentent pas des syllabes finales identiques, ces dernières, marquées toutes deux par une sonorité sifflante, apparaissent cependant particulièrement proches ;

Qu'enfin intellectuellement, rien ne permet d'affirmer ainsi que le fait la déposante, que sa notoriété personnelle impliquerait que le consommateur perçoive le signe contesté comme la désignant, dès lors que le prénom INES est d'usage courant en France, ainsi que le démontre la société opposante dans ses observations ;

Qu'il n'est en outre pas démontré que la marque antérieure évoque les marques MOULINEX et ROLEX du fait de leur terminaison et pour cette dernière, de la présence d'un élément figuratif semblable et de la revendication de la classe 14 ;

Qu'en effet, outre que la déposante n'est pas fondée à invoquer des marques sur lesquelles elle ne détient aucun droit, rien ne permet d'affirmer que le consommateur attribue aux signes en présence les évocations précitées, la marque INEX étant très éloignée des dénominations citées ;

Qu'en tout état de cause une éventuelle différence d'évocation entre les deux signes ne saurait supprimer tout risque de confusion, résultant des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les deux signes.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion entre les deux marques.

CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée INES constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas être adoptée comme marque pour des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe INEX.

CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la déposante selon lequel la marque INES serait antérieure à la marque invoquée INEX, en ce qu'elle constituerait le nouveau dépôt d'une marque déposée le 3 juin 1991, que ses conditions d'exploitation ont rendu trompeuse et dont elle a obtenu la déchéance ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ;

Qu'en outre, une demande d'enregistrement ne produit effet qu'à compter de sa date de dépôt, soit en l'espèce le 29 décembre 2004, indépendamment des circonstances ayant pu amener à ce nouveau dépôt.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n°05-0954 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Joallerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques (en particulier, montres, montres-bracelets, réveils, pendulettes et chronomètres). Bracelets ; étuis ou écrins pour l'horlogerie".

Article 2 : La demande d'enregistrement n°04 3 332 241 est par tiellement rejetée, pour les produits précités.

Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle