

# INPI, 30 mars 2009, 08-3493

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 08-3493

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : CRAYOLA ; CRAYOLINO

**Classification pour les marques** : 16

**Numéros d'enregistrement** : 220145 ; 3583686

**Parties** : CRAYOLA PROPERTIES / DJECO SARL

## Texte

OPP 08-3493 / HT 30/03/2009

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société DJECO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 juin 2008, la demande

d'enregistrement n° 08 3 583 686 portant sur la dénomination CRAYOLINO.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Matériel de jeux (articles en papier ou carton) ; plateau de jeu (en carton) ; figurines (en papier ou en carton). Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; jeux de dés ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; raquettes ; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-tête, puzzles. Divertissement ; information en matière de divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; jeux éducatifs (divertissement) ».

Le 1<sup>er</sup> octobre 2008, la société CRAYOLA PROPERTIES, INC. (société américaine) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale CRAYOLA, déposée le 1<sup>er</sup> avril 1996 et renouvelée sous le numéro 000220145, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au registre communautaire des marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Jeux, jouets ».

L'opposition a été notifiée le 8 octobre 2008 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut.

Le 2 février 2009, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société déposante et la société opposante ont respectivement contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société CRAYOLA PROPERTIES INC. fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante sollicite le maintien de ce dernier dans son intégralité.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société DJECO conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.

Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes.III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Matériel de jeux (articles en papier ou carton) ; plateau de jeu (en carton) ; figurines (en papier ou en carton). Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; jeux de dés ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; raquettes ; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-tête, puzzles. Divertissement ; information en matière de divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; jeux éducatifs (divertissement) » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a notamment été effectué pour les produits suivants : « Jeux, jouets ».

CONSIDERANT que force est de constater que les « jeux, jouets » se retrouvent à l'identique dans les libellés des deux marques en présence ;

Qu'il s'agit ainsi de produits identiques ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante relatif à la protection conférée à la marque antérieure en classe 9, dès lors que les produits de cette dernière ne sont pas invoqués à l'appui de l'opposition.

CONSIDERANT que les « matériel de jeux (articles en papier ou carton) ; plateau de jeu (en carton) ; figurines (en papier ou en carton) » de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « jeux » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'il s'agit ainsi de produits identiques ;

Que comme le relève elle-même la société déposante, « ... les supports matériels en carton et papier feront partie intégrante du jeu » ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante tenant à la composition des produits en cause, dès lors que la comparaison des produits porte sur les « matériel de jeux (articles en papier ou carton) ; plateau de jeu (en carton) ; figurines (en papier ou en carton) » de la demande d'enregistrement contestée et non sur le « papier, carton », produits qui ne sont pas visés par la présente opposition ;

Que la seule indication de leur composition ne saurait faire échapper les produits précités de la demande d'enregistrement contestée à la catégorie générale des « jeux » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'enfin, ne saurait davantage être accepté l'argument de la société déposante relatif à l'absence de revendication de la classe 16 dans la marque antérieure ; qu'en effet, cette circonstance est sans incidence sur la constatation de l'identité ou la similarité des produits et services, la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires ;

Qu'en outre, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, la mention des classes n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique.

CONSIDERANT que les « balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; jeux de dés ; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-tête, puzzles » de la demande d'enregistrement contestée, tous à caractère ludique, relèvent de la catégorie des « jeux », comme le souligne elle-même la société déposante en indiquant qu'il s'agit de « typologie de jeux » ; Qu'il s'agit ainsi de produits identiques ;

Que les « patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; raquettes » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent d'articles destinés aux divertissements, tout comme les « jeux, jouets » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à ce titre, ils présentent les mêmes fonctions et destinations, en dépit de la nature sportive des produits de la demande d'enregistrement contestée ;

Qu'à cet égard, il ne saurait être reproché à la société opposante de n'avoir pas fait opposition à l'encontre des « services liés aux activités sportives » de la demande d'enregistrement contestée, dès lors qu'il appartient à la société opposante et à elle seule d'établir la portée de son opposition ;

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

CONSIDERANT que les services de « divertissement ; information en matière de divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; jeux éducatifs (divertissement) » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services visant à distraire et amuser le public, présentent les mêmes objets et destination que les « jeux, jouets » de la marque antérieure invoquée, ces services et produits s'adressant à une même clientèle désireuse de se divertir, que ce soit par le biais de jeux ou de services liés au divertissement ;

Qu'en outre, ils sont unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ayant pour objet les seconds, lesquels participent fréquemment à la prestation des premiers ;

Qu'il s'agit ainsi de services et produits complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante relatif à l'absence de revendication de la classe 41 dans la marque antérieure ; qu'en effet, cette circonstance est sans

incidence sur la constatation de l'identité ou la similarité des produits et services, la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires ;

Qu'en outre, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, la mention des classes n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique.

CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services 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 la dénomination CRAYOLINO, présentée en lettres minuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CRAYOLA, présentée 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 que les signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence ;

Qu'à cet égard, il n'est nullement démontré que la séquence CRAYO, commune aux deux signes, constitue la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits et services en présence, ni qu'elle serve à en désigner une caractéristique, contrairement à ce que soutient la société déposante ; qu'il n'est pas davantage établi que cette séquence CRAYO soit si fréquemment utilisée qu'elle ait perdu son caractère distinctif au regard des produits et services désignés.

CONSIDERANT que visuellement, les dénominations CRAYOLINO du signe contestée et CRAYOLA, constitutive de la marque antérieure, comportent la séquence d'attaque commune CRAYOL, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ;

Que phonétiquement, ces dénominations comportent les mêmes sonorités d'attaque [cra-yol] ;

Que les seules différences visuelles et phonétiques entre les deux dénominations tiennent à la substitution de la séquence finale -INO à la lettre finale -A au sein du signe contesté ;

Que toutefois, ces modifications, situées en fin de dénominations longues, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces deux signes restent dominés par les mêmes séquences en deux temps CRAY/OL, tant au plan visuel que phonétique ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante tenant à la différence de calligraphie employée dans les signes en présence (lettres minuscules dans le signe contesté, lettres majuscules dans la marque antérieure), dès lors que ces calligraphies sont des plus courantes et laissent les deux dénominations CRAYOLINO et CRAYOLA immédiatement lisibles ;

Qu'intellectuellement, loin de constituer une différence, l'évocation par le terme CRAYOLINO d'un « ...nom méridional italien... » telle que l'invoque la société déposante est susceptible d'être également suggérée par la marque antérieure ;

Qu'enfin, il importe peu, contrairement à ce qu'affirme la société déposante, que la dénomination CRAYOLA ait été créée grâce à la contraction des mots « craie » et « oléagineux » ou soit « ... passée dans le langage courant Outre-Atlantique ... pour désigner une personne ivre ou encore outrageusement maquillée » dès lors que ces évocations ne peuvent qu'échapper à un consommateur français d'attention et de culture moyennes.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté CRAYOLINO constitue donc l'imitation de la marque antérieure CRAYOLA ;

Qu'ainsi, compte tenu de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en présence ;

Qu'en conséquence, le signe verbal contesté CRAYOLINO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CRAYOLA.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1<sup>er</sup> : L'opposition numéro 08-3493 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Matériel de jeux (articles en papier ou carton) ; plateau de jeu (en carton) ; figurines (en papier ou en carton). Jeux, jouets ; balles ou ballons de jeu ; jeux de cartes ou de table ; jeux de dés ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; raquettes ; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-tête, puzzles. Divertissement ; information en matière de divertissement ; services de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; jeux éducatifs (divertissement) ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 583 686 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe