

# INPI, 22 avril 2008, 07-3708

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 07-3708

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : BB ; BB

**Classification pour les marques** : 25

**Numéros d'enregistrement** : 98744856 ; 3513848

**Parties** : BALENCIAGA / REGENT TRADING COMPANY LIMITED SOCIETE ORGANISEE SOUS LES LOIS DE UNITED KINGDOM

## Texte

OPP 07-3708 / EO 22/4/2008

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, 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société REGENT TRADING COMPANY LIMITED (société organisée sous les lois du Royaume-Uni) a déposé, le 13 juillet 2007, la demande d'enregistrement n°07 3 513 848, portant sur le signe complexe BB.

Le 23 octobre 2007, la société BALENCIAGA (société anonyme à conseil d'administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe BB, déposée le 30 juillet 1998 et enregistrée sous le n°98 744 856.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 29 octobre 2007. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : " vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : " cuir et peaux d'animaux ; vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir : costumes, manteaux, vestes, pantalons, chemises et imperméables ; sous-vêtements ; bonneterie, à savoir chaussettes ; linge (habillement) ; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques ; coiffures (chapellerie) ; accessoires d'habillement, à savoir : ceintures, cravates, gants, chapeaux et foulards".

CONSIDERANT que les produits suivants : " vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les "couches en matières textiles " de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'articles d'hygiène, n'appartiennent pas à la catégorie générale du "linge (habillement)" de la marque antérieure qui s'entendent d'articles confectionnés destinés à l'habillement ;

Que ces produits ne sont donc pas identiques.

CONSIDERANT par conséquent que la demande d'enregistrement désigne des produits qui sont,

pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BB, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe BB, ci-dessous reproduit :

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes complexes BB en présence (deux lettres B adossées et inversées dans chacun des signes en présence) ;

Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d'ensemble voisine.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe BB contesté constitue l'imitation de la marque antérieure BB.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques pour le public concerné ;

Qu'en conséquence, le signe complexe BB contesté 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 complexe BB.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n°07-3708 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : " vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements".

Article 2 : La demande d'enregistrement n°07 3 513 848 est partiellement rejetée pour les produits précités.

Elsa OELHOFFEN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe