

INPI, 30 septembre 2019, 2019-1383

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2019-1383

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : INSECT ECRAN ; INSECT PROTECT

Numéros d'enregistrement : 3352618 ; 4514379

Parties : COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (COOPER) / DAKEM

Texte

OPP 19-1383 / NG

30 septembre 2019

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

Vu la décision 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 DAKEM (société anonyme) a déposé, le 10 janvier 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 514 379 portant sur le signe complexe INSECT PROTECT.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Parasitocides ; parasitocides à usage médical ; préparations pharmaceutiques et médicales, à savoir répulsif pour moustiques et insectes à usage humain ; spray anti-insectes ; insectifuges ; répulsif pour insectes ».

Le 1^{er} avril 2019, la COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE (société à par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de la demande d'enregistrement précitée, sur la base de la marque verbale INSECT ECRAN, déposée le 13 avril 2005, enregistrée puis renouvelée sous le n° 05 3 352 618. La société opposante indique être devenue titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété.

Cet enregistrement revendique notamment les produits suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires. Parasitocides ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante en date du 3 avril 2019 et cette dernière a présenté des observations en réponse.

En date du 8 août 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 de ce projet et la société déposante a présenté des observations en réponse à cette contestation.

II. ARGUMENTS DES PARTIES

A. L'OPPOSANTE

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, qui peut selon elle être perçu comme une déclinaison de celle-ci.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qu'il a réfuté l'existence d'un risque d'association des deux signes. Elle insiste à cet égard sur les ressemblances d'ensemble entre les signes, en particulier sur leurs structure et évocation communes, ainsi que sur le caractère dominant de l'élément commun d'attaque INSECT.

Au soutien de son argumentation elle fait état de décisions de l'Institut rendues selon elle dans des cas analogues.

Elle invoque par ailleurs le degré élevé de similarité des produits en cause comme facteur d'aggravation du risque de confusion sur l'origine des deux marques.

B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

Elle affirme en revanche ne pas contester la comparaison des produits.

Suite au projet de décision, elle requiert la confirmation de ce dernier, répondant aux dernières observations de la société opposante.

III. DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Parasitocides ; parasitocides à usage médical ; préparations pharmaceutiques et médicales, à savoir répulsif pour moustiques et insectes à usage humain ; spray anti-insectes ; insectifuges ; répulsif pour insectes » ;

Que les produits de la marque antérieure invoqués par la société opposante sont les suivants : « produits pharmaceutiques et vétérinaires. Parasitocides ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe INSECT PROTECT, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal INSECT ECRAN, 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des deux signes que ceux-ci comportent deux éléments verbaux, le signe contesté contenant en outre des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs ;

Que les signes ont en commun de contenir deux éléments verbaux, dont le premier est le terme d'attaque identique INSECT et dont le second possède une signification en rapport avec l'idée de protection (PROTECT / ECRAN) ; Qu'il convient toutefois de relever que le terme commun INSECT (version anglaise évidente du mot « insecte ») et l'association de ce terme à un élément évoquant l'idée de protection (PROTECT / ECRAN) font directement référence à l'objet et à la finalité des produits en cause (fournir une protection contre les insectes), de sorte qu'ils apparaissent peu voire pas distinctifs à leur égard ;

Qu'ainsi, les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes tenant à ces éléments communs n'apparaissent pas suffisantes pour engendrer un risque de confusion entre les signes, lesquels présentent par ailleurs d'importantes différences sur les plans visuel et phonétique et également intellectuel ;

Qu'en effet, visuellement, les termes respectifs PROTECT et ECRAN, d'aspect bien distincts, ne sauraient être confondus ;

Qu'en outre, les éléments graphiques et figuratifs ainsi que les couleurs présents dans le signe contesté contribuent nettement à différencier la physionomie globale des deux signes ;

Que phonétiquement, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que les signes sont tous deux quadrisyllabiques et ont en commun les deux premières syllabes, ils diffèrent néanmoins par les deux syllabes de leur second terme, qui sont manifestement distinctes ([pro-tèkt] / [é-kran]) ; que ces différences de sonorités, impactant la moitié de la prononciation des deux marques, ne sauraient être considérées comme négligeables et seront nécessairement retenues du consommateur ;

Qu'en outre, la terminaison -ECT identique des termes INSECT PROTECT du signe contesté confère à celui-ci une particularité visuelle et phonétique qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ;

Qu'enfin, intellectuellement, s'il est admis que les termes PROTECT et ECRAN ont en commun d'avoir une signification en rapport avec l'idée de protection, il convient néanmoins de relever sans contradiction que ces termes présentent certaines différences sur le plan grammatical et sémantique, le premier étant un verbe anglais signifiant « protéger », alors que le second est un nom commun français désignant un élément (objet, matière) qui s'interpose ;

Qu'il résulte de l'ensemble des différences précédemment relevées, en particulier sur les plans visuel et phonétique, mais aussi intellectuellement, que les signes en présence suscitent une impression d'ensemble distincte ;

Que l'argumentation de la société opposante tendant à faire reconnaître au terme commun INSECT un caractère dominant dans les deux signes ne saurait aboutir à reconnaître un risque de

confusion sur l'origine des deux marques, dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'ainsi, compte tenu de l'impression d'ensemble différente suscitée par les deux signes et du caractère descriptif de leurs éléments et évocations communs au regard des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes dans l'esprit du public ;

Que ce dernier n'est notamment pas fondé à associer les deux marques en les rattachant à une même origine économique, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante suite au projet de décision, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que sont sans incidence les décisions d'opposition invoquées par la société opposante à l'appui de son argumentation, y compris celles invoquées suite au projet de décision, les cas d'espèce étant différents.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté INSECT PROTECT ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure verbale INSECT ECRAN ; Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés, et ce nonobstant l'identité et la similarité de ces derniers.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté INSECT PROTECT peut être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INSECT ECRAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M, Responsable de pôle