

INPI, 24 décembre 2014, 2014-3061

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2014-3061

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MONTBLANC ; MONTBRUN

Classification pour les marques : 3

Numéros d'enregistrement : 12219366 ; 4082864

Parties : MONTBLANC SIMPLO GMBH / FINANCIERE DE SAMILDANACH SARL

Texte

14-3061/PAB

24 décembre 2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 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 modifié du 24 avril 2008 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société FINANCIERE DE SAMILDANACH (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 avril 2014, la demande d'enregistrement n° 144082864, portant sur le signe verbal MONTBRUN.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et les services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; salons de beauté ».

Le 25 juin 2014, la société MONTBLANC-SIMPLO GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire MONTBLANC, déposée le 14 octobre 2013 et enregistrée sous le numéro 12219366. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».

Le 18 août 2014, l'opposition a été notifiée à la société déposante et celle-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 13 novembre 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 17 décembre 2014, la société déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. La société opposante a répondu aux observations de la société déposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

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

Sur la comparaison des signes

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

B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne conteste pas l'argumentation de

la société opposante relative à la comparaison des produits et des services.

Suite au projet de décision, la société déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a retenu l'identité ou la similarité de certains des produits et des services de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure ainsi que l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et les services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; services de médecine alternative ; salons de beauté » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ».

CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté » sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante suite au projet de décision relative aux caractéristiques des produits commercialisés au titre des deux marques en présence ; qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT en revanche que les « services médicaux » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « cosmétiques » de la marque antérieure, la prestation des premiers n'impliquant pas le recours aux seconds, de même que les seconds, dépourvus de caractère médical, n'ont pas vocation à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les professionnels « recommandent nécessairement des crèmes et des lotions qui appartiennent elles-mêmes à la cosmétologie » ; qu'en décider autrement, sur la base d'un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les produits susceptibles d'être utilisés dans le cadre des services médicaux, alors même qu'ils présenteraient, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

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

CONSIDERANT que les services de « soins d'hygiène et de beauté pour animaux » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « cosmétiques » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent être fournis sans recours aux seconds ;

Qu'en effet, les premiers, destinés exclusivement aux animaux, sont rendus chez les vétérinaires ou dans les magasins de toilettage, alors que les seconds, qui s'entendent, contrairement aux assertions de la société opposante, de produits pour êtres humains, destinés aux personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique, sont vendus dans les grands magasins ou dans les magasins spécialisés, tels que les salons de beauté, les salons de coiffure et les pharmacies, et non pas sur le lieu de prestation des premiers ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de « chirurgie esthétique » de la demande d'enregistrement contestée désignent un service de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique ;

Que ces services de nature médicale ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « cosmétiques » de la marque antérieure, les premiers n'utilisant pas les seconds dans le cadre de leur prestation ;

Que sont sans incidence les arguments publicitaires utilisés pour certains « cosmétiques » dès lors qu'il n'existe aucun lien nécessaire d'exclusivité entre ces services et ces produits ;

Que ces services et ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « services de médecine alternative » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « huiles essentielles » de la marque antérieure, les premiers n'impliquant pas le recours aux secondes, de même que les secondes, dépourvues de caractère médical, n'ont pas vocation à être utilisées exclusivement dans le cadre de la prestation des premiers mais sont susceptibles d'usages multiples ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination MONTBLANC, 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d'une dénomination unique ;

Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations MONTBRUN et MONTBLANC, constitutives des signes en présence, présentent la même attaque (MONTB-), le même rythme en deux temps et une même structure reposant sur l'association du terme MONT à un élément de longueur proche consistant en un adjectif qualificatif désignant une couleur ;

Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques ;

Qu'à cet égard si la société déposante fait valoir que le terme MONT est usuel au regard des produits et des services en cause, elle se contente d'affirmer l'existence de marques et d'en citer certaines sans étayer son argumentation ; qu'il convient en outre d'observer que ce terme ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et ne désigne pas une caractéristique des produits en cause ;

Qu'en tout état de cause, le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de la seule présence du terme MONT mais de la construction commune précitée des deux signes ;

Qu'enfin les différences relevées par la société déposante entre les adjectifs BRUN et BLANC ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu'ils laissent subsister la même construction précédemment décrite.

CONSIDERANT qu'est extérieure à la présente procédure l'argumentation de la société déposante fondée sur l'existence d'enregistrements de marques comportant la dénomination MONTBLANC ; qu'en effet, outre que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l'opportunité des procédures qu'ils entendent engager, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT qu'est tout aussi inopérante l'argumentation de la société déposante fondée sur l'antériorité de la dénomination MONTBRUN (« apparition dans les textes en 1274 ») sur la dénomination MONTBLANC (« apparition dans les textes en 1685 ») dès lors que, dans le cadre

de la procédure d'opposition, la comparaison des signes ne porte que sur des marques, en l'occurrence, la marque antérieure invoquée et le signe contesté.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité ou de la similarité de certains des produits et des 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 commune de ces marques ;

Que le signe verbal contesté MONTBRUN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MONTBLANC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ».

Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.

Pierre-André BOSSUAT, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe