

PROJET DE 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 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 procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société YOKAYA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 31 décembre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 620 829 portant sur le signe verbal SO NATUREL.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir* ».

Le 8 avril 2009, la société DEBONAIR TRADING INTERNATIONAL LDA (société de droit portugais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale SO... ?, déposée le 7 mars 2007 et enregistrée sous le numéro 485078.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits suivants : « *Produits de toilette ; produits pour renforcer et durcir les ongles ; savons de toilette ; parfums ; après-rasage, mousses à raser ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices* ».

L'opposition a été notifiée à la déposante le 18 avril 2009. Cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société DEBONAIR TRADING INTERNATIONAL LDA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

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

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Produits de toilette ; produits pour renforcer et durcir les ongles ; savons de toilette ; parfums ; après-rasage, mousses à raser ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices* ».

CONSIDERANT que les « *savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage* » précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs à « *...la composition... la distribution... la provenance... et la cible...* » des produits en cause, dès lors qu'il s'agit de circonstances extérieures à la présente procédure ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement en fonction des produits tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réelles des parties et conditions effectives d'exploitation des marques en présence.

CONSIDERANT en revanche, que ,contrairement à ce qu'affirme l'opposante les produits suivants de la demande d'enregistrement **et** de la marque antérieure ne possèdent pas les mêmes nature, destination, clientèle et circuits de fabrication et de distribution :

- les « *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver* » **et** les « *Produits de toilette ; dentifrices* » ;
- les « *préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser* » **et** les « *Produits de toilette ; produits pour renforcer et durcir les ongles* » ;
- les « *produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir* » **et** les « *Produits de toilette* » ;

Qu'en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement s'entendent tous de produits d'entretien ménager ou industriel, destinés aux ménagères et aux professionnels du nettoyage, fabriqués par des sociétés spécialisées et distribués dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien, alors que les produits précités de la marque antérieure s'entendent de produits d'hygiène destinés au corps humain ou à la dentition ou aux ongles, s'adressant à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son apparence, fabriqués par des laboratoires en cosmétologie ou pharmaceutiques et distribués dans les pharmacies ou dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'hygiène corporelle et de beauté ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que certains de ces produits aient pour fonction commune de rendre propre, dès lors que retenir ce critère trop général reviendrait à déclarer similaires de nombreux produits alors même qu'ils possèderaient par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme cela est le cas en l'espèce ;

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

CONSIDERANT en conséquence, les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identique et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SO NATUREL ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SO... ? .

CONSIDERANT que l'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 que les signes en présence ont en commun le terme anglo-saxon SO, parfaitement distinctif au regard des produits en présence dans chacun des signes ;

Qu'au sein de la marque antérieure, le terme SO présente manifestement un caractère essentiel, s'agissant du seul élément verbal par lequel la marque peut être prononcée ;

Que dans le signe contesté, le terme SO présente également un caractère dominant en raison de sa position en attaque et du caractère peu distinctif du terme NATUREL, susceptible d'évoquer le caractère « authentique » ou « sans adjonctions » des produits en cause ;

Qu'ainsi, il importe peu que le terme NATUREL soit plus long que le terme SO, ce dernier étant apte à retenir à lui seul l'attention du consommateur concerné ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la déposante, le signe contesté ne forme pas « ...une *expression franco-anglaise...* » ayant un sens propre dans laquelle le terme SO serait fondu ;

Qu'au contraire, comme le souligne l'opposante, il est probable que le public percevra le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de produits « naturels » ;

Que les différences d'ensemble invoquées par la déposante, qui résultent de la présence respective du terme NATUREL dans le signe contesté et d'éléments de ponctuation dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter ce risque d'association dans l'esprit du public concerné ;

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté SO NATUREL constitue l'imitation de la marque antérieure verbale SO... ?.

CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument de la déposante selon lequel l'opposante ne justifie pas de la large connaissance de sa marque ;

Qu'en effet, si la connaissance de la marque antérieure constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque ;

Qu'en outre, la déposante ne saurait tirer argument des décisions d'opposition ayant retenu un risque de confusion entre la marque SO et d'autres signes ; qu'en effet, contrairement au cas d'espèce, l'élément SO était associé à un terme présentant un caractère distinctif au regard des produits en cause et donc non susceptible de laisser croire à une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que sont extérieures à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs au fait qu'elle aurait choisi ce signe pour « ...mettre l'accent sur l'origine multiculturelle des produits... » et que le signe contesté est « ...utilisé (...) pour des biens produits et importés d'Asie (...) basés sur une éthique commerciale... » ;

Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison doit porter sur les seuls signes en présence, indépendamment des circonstances ayant présidé aux choix de ces signes ou et des conditions d'exploitation réelles ou supposées des marques en présence.

CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté SO NATUREL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale SO... ?.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition n° 09-1183 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 620 829 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Murielle SITBON, Juriste

**Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle**

**Jean-Yves CAILLIEZ
Chef de Groupe**