

Projet définitif le 08/09/2009

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

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

La société MARQUES A LONG TERME (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 janvier 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 622 119 portant sur le signe verbal ZERO LIMIT.

Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. Vêtements, chaussures, chapellerie ».

Le 20 avril 2009, la société ZERO HOLDING GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ZERO, déposée le 22 janvier 1999 et renouvelée sous le n° 00 1 051 515, dont l'opposant est devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits suivants : « *Savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Bijoux, y compris bijoux à la mode et boucles de ceinture. Ceintures en cuir, sacs, pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, gants en cuir. Vêtements, y compris vêtements en cuir, foulards, articles de chaussures; chapellerie* ».

L'opposition a été notifiée le 29 mai 2009 sous le numéro 09-1258 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.

## **II.- ARGUMENTS DES PARTIES**

### **A.- L'OPPOSANT**

#### **Sur la comparaison des produits**

Dans l'acte d'opposition, la société ZERO HOLDING fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

#### **Sur la comparaison des signes**

La demande d'enregistrement contestée 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 déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ZERO LIMIT ci-dessous reproduit :

**ZERO LIMIT**

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe ZERO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses 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 si les signes en présence ont en commun le terme ZERO, ils produisent toutefois dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble très distincte ;

**Qu'en** effet, dans le signe contesté, le terme ZERO est associé au terme LIMIT, terme anglo-saxon compris en France et signifiant « limite », tout aussi essentiel, avec lequel il forme une expression qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur, et dans laquelle le terme ZERO ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

**Qu'il** s'ensuit des différences intellectuelles importantes, le signe contesté évoquant l'absence de limite et la liberté qui en découle, tandis que la marque antérieure renvoie au chiffre zéro, lequel peut évoquer le néant ;

**Que** les signes en cause présentent en outre des différences visuelles et phonétiques importantes (termes et sonorités différents, rythme différent, la marque antérieure étant dissyllabique alors que le signe contesté se prononce en quatre temps) susceptibles d'écarter tout risque de confusion.

**CONSIDERANT** que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ;

**Que** toutefois, les signes en présence sont à ce point différents qu'ils ne peuvent être confondus, comme il a été précédemment démontré et ce, même si certains produits en présence sont identiques et similaires.

**CONSIDERANT** que sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de décisions antérieures rendues dans des circonstances différentes.

**CONSIDERANT** ainsi qu'en raison des différences d'ensemble prépondérantes le signe verbal contesté ZERO LIMIT ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ZERO.

## Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes. Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques. Bijoux, y compris bijoux à la mode et boucles de ceinture. Ceintures en cuir, sacs, pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, gants en cuir. Vêtements, y compris vêtements en cuir, foulards, articles de chaussures; chapellerie »..

**CONSIDERANT** que les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Vêtements, chaussures, chapellerie » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ;

**CONSIDERANT** en revanche, que les « Lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements, bijoux, y compris bijoux à la mode et boucles de ceinture. Ceintures en cuir, sacs, pochettes, sacs à main, portefeuilles de poche, gants en cuir. Vêtements, y compris vêtements en cuir, foulards » de la marque antérieure qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, des articles de bijouterie et des articles de maroquinerie ;

**Qu'**à cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits soient des accessoires de mode pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

**Qu'**en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n'empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de lunetterie, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d'habillement, des bijouteries ou des maroquineries ;

**Qu'**à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certains couturiers proposent à leur clientèle des articles de lunetterie, cette pratique ne saurait suffire, en l'espèce, à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits ;

**Qu'**en effet, pour qu'il existe un risque de confusion sur l'origine de ces produits, encore faut-il qu'il existe une identité ou une très grande proximité entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

**Qu'**ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** cependant, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence ;

**Qu'**ainsi le signe contesté ZERO LIMIT peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale ZERO.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article unique** : L'opposition numéro 09-1258 est rejetée.

**Marie JAOUEN, Juriste**

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

**Isabelle M, Chef de Groupe**