

Décision de l'INPI, 17 septembre 2020, 2019-4997

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

Vu la décision modifiée 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 NingBo Yinzhou Beauty storm Cosmetics Co., Ltd, a déposé, le 16 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4581971 portant sur le signe complexe GICHANCY. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Laits de toilette ; Shampoings ; Rouge à lèvres ; Cosmétiques pour animaux ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ; Encens ; Masques de beauté ; Parfums ; Pinceaux de maquillage ; Ustensiles cosmétiques ; Brosses à dents ; Peignes ; Appareils pour le démaquillage ; Brosses à ongles ; Éponges de toilette ; Houppes à poudrer ; Brosses à cils ; Services de salons de beauté ; ; Chirurgie esthétique ; Massage ; Instituts de beauté ; Services de manucure ; Services de visagistes ; Consultation en matière de beauté".

Le 26 novembre 2019, la société LVMH FRAGRANCE BRANDS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal GIVENCHY, déposée le 24 avril 1985, enregistrée et renouvelée sous le n° 1 307 017.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants " Savons de toilette, parfums et produits de parfumerie, produits de beauté, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour la peau, la barbe, les cheveux, rouges à lèvres, vernis à ongles, dentifrices ".

L'opposition a été notifiée par courrier du 28 novembre 2019 au titulaire de la demande d'enregistrement, qui a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II. – ARGUMENTS DES PARTIES

A. – L'OPPOSANT

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

A cet égard, elle invoque la connaissance particulière de la marque antérieure et communique des documents à l'appui de ses arguments.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Laits de toilette ; Shampoings ; Rouge à lèvres ; Cosmétiques pour animaux ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ; Encens ; Masques de beauté ; Parfums ; Pinceaux de maquillage ; Ustensiles cosmétiques ; Brosses à dents ; Peignes ; Appareils pour le démaquillage ; Brosses à ongles ; Éponges de toilette ; Houppes à poudrer ; Brosses à cils ; Services de salons de beauté ; Chirurgie esthétique ; Massage ; Instituts de beauté ; Services de manucure ; Services de visagistes ; Consultation en matière de beauté" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : " Savons de toilette, parfums et produits de parfumerie, produits de beauté, , huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour la peau, la barbe, les cheveux, rouges à lèvres, vernis à ongles, dentifrices".

CONSIDERANT que les «Laits de toilette ; Shampoings ; Rouge à lèvres ; Cosmétiques pour animaux ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ; Masques de beauté ; Parfums ; Pinceaux de maquillage ; Ustensiles cosmétiques ; Brosses à

dents ; Peignes ; Appareils pour le démaquillage ; Éponges de toilette ; Houppes à poudrer; Services de salons de beauté ; Massage ; Instituts de beauté ; Services de manucure ; Services de visagistes ; Consultation en matière de beauté » 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. CONSIDERANT que l'«Encens» de la demande d'enregistrement appartient à la catégorie générale de la « parfumerie » de la marque antérieure, laquelle recouvre tant les substances aromatiques destinés à parfumer le corps humain que celles destinées à parfumer les intérieurs ; qu'il s'agit donc de produits identiques.

CONSIDERANT que les «Brosses à cils» de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les «produits cosmétiques,» de la marque antérieure dès lors que les premiers sont des ustensiles de cosmétiques utilisés dans le cadre de l'application des seconds ;

Que ces produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les «Brosses à ongles» de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit avec les «vernis à ongles,» de la marque antérieure dès lors que l'ensemble de ces produits s'entendent de produits d'entretien de l'ongle et que les premiers sont souvent utilisés avant l'application des seconds ;

Que ces produits présentent les mêmes fonction et destination ;

Que ces produits complémentaires sont donc similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que le service de « Chirurgie esthétique» de la demande d'enregistrement contestée, qui désigne un service de nature médicale ou à but thérapeutique, proposé par des chirurgiens, n'est pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « parfums et produits de parfumerie, produits de beauté, , produits cosmétiques, lotions pour la peau, la barbe, les cheveux, rouges à lèvres, vernis à ongles» de la marque antérieure, qui désignent différents produits de parfumerie et de produits à usage cosmétique ; Qu'en effet, la prestation du premier ne nécessite pas obligatoirement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation du premier ; Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services ne s'adressent pas à la même clientèle, dès lors que la notion de « soins » prend, dans le service de la demande d'enregistrement contestée, un sens médical, qui n'existe pas dans les produits de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de service et 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 services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique ci-dessous reproduit :

GIVENCHY

CONSIDERANT que l'opposant 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 donc 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 le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ;

Qu'à cet égard, l'opposante invoque la notoriété de la marque antérieure dans les domaines des parfums et cosmétiques ; qu'elle a fourni des pièces dans l'acte d'opposition, établissant la connaissance particulière de la marque antérieure dans les domaines des parfums et cosmétiques ;

Que la marque antérieure GIVENCHY présente donc un fort caractère distinctif pour désigner des activités susceptibles de s'appliquer à ces domaines ;

Qu'il convient donc de prendre en compte cette connaissance de la marque antérieure sur le marché pour apprécier plus largement le risque de confusion.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'un élément verbal associé à des éléments typographiques alors que la marque antérieure est constitué d'un seul élément verbal ;

Que visuellement et phonétiquement, les dénominations GICHANCY et GIVENCHY des signes en cause sont de longueur et rythme identiques et ont en commun six lettres (G, I, C, H, N et Y ; formant les séquences communes GI-CH et NC-Y et les sonorités communes suivantes [ji-an-i] et [ch] ;

Qu'à cet égard, rien ne permet au déposant d'affirmer que le signe contesté sera prononcé par les consommateurs français selon des règles phonétiques « d'origine étrangère » ;

Que de plus, la typographie du signe contesté n'altère pas la perception immédiate du terme GICHANCY ;

Que le signe contesté diffère par la présence d'éléments typographiques renvoyant à des caractères asiatiques ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, les éléments GIVENCHY et GICHENCY apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause ;

Qu'en outre, le terme GICHANCY est d'autant plus dominant dans le signe contesté qu'il est présenté sur une première ligne et qu'il en est le seul élément lisible ; alors que les éléments typographiques sont présentés sur une ligne seconde n'altérant pas la perception immédiate du terme GICHANCY et ne seront pas compris ou lus par les consommateurs français ;

Que dès lors, même distinctifs les éléments typographiques du signe contesté apparaissent comme secondaires ou comme des éléments ornementaux qui ne seront au demeurant pas perçus au plan phonétique ;

Qu'il en résulte ainsi un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public, renforcé par la connaissance de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la grande connaissance de la marque antérieure invoquée dans le dans le domaine de la mode, des similitudes entre les deux signes et de l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné.

CONSIDERANT par conséquent, que le signe complexe contesté GICHANCY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identique et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GIVENCHY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Laits de toilette ; Shampoings ; Rouge à lèvres ; Cosmétiques pour animaux ; Huiles essentielles ; Cosmétiques ; Aérosols pour rafraîchir l'haleine ; Encens ; Masques de beauté ;

Parfums ; Pinceaux de maquillage ; Ustensiles cosmétiques ; Brosses à dents ; Peignes ; Appareils pour le démaquillage ; Brosses à ongles ; Éponges de toilette ; Houppes à poudrer

; Brosses à cils ; Services de salons de beauté ; Massage ; Instituts de beauté ; Services de manucure ; Services de visagistes ; Consultation en matière de beauté».

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

Alexandre V P Pour le Directeur général de Juriste l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle