

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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 PERLE DU MARAIS (SARL), a déposé le 6 octobre 2023, la demande d'enregistrement n°23/4996141 portant sur le signe verbal COCOPINK BIJOUX.

Le 20 décembre 2023, la société CHANEL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COCO, déposée le 4 décembre 1988 sous le n°1438544.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A) Sur la recevabilité de l'opposition

La société déposante sollicite l'irrecevabilité de la présente opposition au motif que le signataire de celle-ci ne démontre pas sa qualité de représentant légal au sein de la personne morale opposante, titulaire du droit antérieur.

A ce titre, elle se fonde sur les articles R. 712-14 et R. 712-15 du Code de la propriété industrielle qui disposent respectivement que « *L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (...) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire* » et qu'« *Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14* ».

Toutefois, dans le cadre d'une procédure en ligne, les échanges entre les parties devant s'effectuer sous forme électronique sur le site internet de l'INPI via le portail électronique dédié, l'accès à ladite procédure est réservée soit à l'opposant lui-même, soit à son mandataire dûment habilité.

En l'espèce, le compte client utilisé par l'opposante pour former l'opposition s'avère être le compte client de la société CHANEL, titulaire du droit antérieur invoqué à l'appui de l'opposition.

En outre, il convient de relever qu'au sein de la rubrique « Nom et adresse de l'opposant ou de son mandataire à qui la correspondance doit être adressée » du récapitulatif de la présente opposition, sont mentionnés la société CHANEL ainsi que Madame M N

Ainsi, il ressort des éléments précités et notamment de l'utilisation du compte client de la société CHANEL pour former opposition, que Madame M N avait qualité pour agir pour former opposition au nom de la société CHANEL.

La présente opposition est en conséquence recevable.

B) Sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque n°1438544

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « *Joannerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements* ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, joannerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table ; Vêtements, chaussures, chapellerie* ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

En l'espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l'opposant que l'Institut fait siens.

A cet égard, le seul fait invoqué la déposante selon lequel « *...l'activité de la Société PERLE DU MARAIS porte sur le commerce de fourniture et accessoires de bijoux fantaisie (pièce 2) loin du luxe des bijoux commercialisés par la maison CHANEL...* » ne saurait être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

Par ailleurs, l'indication par le titulaire de la demande d'enregistrement selon laquelle il était disposé à limiter les produits de sa demande en retirant du libellé les classes 24 et 25 ne saurait prospérer dans la mesure où, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de sa part, cette limitation ne peut être prise en considération.

Ainsi, les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal COCOPINK BIJOUX ci-dessous reproduit :

COCOPINK BIJOUX

La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO ci-dessous reproduit :

COCO

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique.

Les signes ont en commun la séquence COCO, positionnée en attaque au sein du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

La demande d'enregistrement diffère de la marque antérieure par la présence des termes PINK et BIJOUX.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, la séquence COCO, positionnée en attaque au sein du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, et dont le caractère distinctif n'est pas contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté contrairement à ce que soutient la société déposante, compte tenu de sa position d'attaque et dès lors que les termes PINK, compris du consommateur français comme étant la traduction anglaise de la couleur rose (désignant ainsi la couleur des produits), et BIJOUX apparaissent dépourvus de caractère distinctif ou à tout le moins faiblement distinctifs au regard des produits en cause.

Dès lors, le terme COCO retiendra l'attention du consommateur au sein du signe contesté.

Par ailleurs, l'argument de la société déposante selon lequel des marques enregistrées comportant le terme COCO sont enregistrées en classe 14 ne saurait être pris en considération pour écarter la similarité entre les deux signes en présence.

En effet, d'une part, rien ne permet d'affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, ne pouvant ainsi être exclu l'existence d'éventuels accords de coexistence entre les titulaires de ces marques et, d'autre part, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.

Le signe verbal contesté COCOPINK BIJOUX est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, le risque de confusion entre les marques en cause est encore aggravé par l'identité et la similarité des produits en présence.

Ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

A cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lequel « ...en recherchant « BIJOUX COCO » sur GOOGLE, aucune mention relative à la marque « COCO CHANEL » n'apparaît sur les premières pages de résultat... ».

En effet, il convient de préciser que l'absence d'occurrence internet issue d'une telle recherche ne saurait, per se, aboutir à la conclusion d'absence de similarité entre les deux comme semble le soutenir la société déposante en précisant que « *La notoriété de la marque « COCO » en matière de bijoux notamment, n'est ainsi pas démontrée* ».

A cet égard, il convient de rappeler que la notoriété d'une marque au regard des produits qu'elle désigne ne constitue qu'un élément accentuant un risque de confusion mais aucunement un élément constitutif de ce dernier.

Par conséquent, cette circonstance ne saurait supprimer le risque de confusion précédemment établi.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal COCOPINK BIJOUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

PAR CES MOTIFS,**DECIDE**

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n°23/4996141 est totalement rejetée.