

## **DÉCISION**

### **STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

**\*\*\*\***

**Vu** l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1<sup>er</sup> avril 1996 ;

**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 PROCÉDURE**

Monsieur G A B a déposé le 19 juin 2024, la demande d'enregistrement n° 24/ 5 063 782 portant sur le signe figuratif FERRE CANON.

Le 11 septembre 2024, la société GIANFRANCO FERRE S.P.A. JLT (société de droit étranger) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :

- le risque de confusion avec la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal GIANFRANCO FERRÈ, enregistrée le 25 novembre 1978 sous le n°442555,
- le risque de confusion avec la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal FERRÈ, enregistrée le 09 septembre 1994 sous le n° 625638.

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.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

## **II.- DÉCISION**

### **A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 625638**

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 similitude 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 similitude 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 la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « *Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants « *Vêtements, chaussures, chapellerie* ».

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

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens et auxquels le déposant n'a pas répondu.

Ainsi, les produits de la demande d'enregistrement contestée doivent être considérés comme identiques, pour certains, et similaires, pour d'autres, aux produits invoqués de la marque antérieure.

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

La demande d'enregistrement porte sur le signe figuratif FERRE CANON ci-dessous reproduit :

#### **Ferre canon**

La marque antérieure porte sur le signe verbal FERRÈ.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et invoque à ce titre la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence.

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 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 la demande d'enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et d'éléments graphiques, et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal unique.

Les signes en présence ont en commun les dénominations très proches FERRE et FERRÈ (ces termes étant susceptibles d'être prononcés de manière identique) ce qui leur confère d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques.

Par ailleurs, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme CANON.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.

En effet la dénomination FERRE, commune aux deux signes et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.

En outre, elle présente un caractère essentiel dans le signe contesté en ce que, comme le fait valoir l'opposante, le terme CANON « *est employé comme adjectif, permet de qualifier une personne ou un objet comme 'superbe'* » et « *se rapportant ici directement au terme « Ferre »*, il sera perçu comme venant en souligner les qualités esthétiques ».

Le signe figuratif contesté FERRE CANON est donc similaire à la marque verbale antérieure FERRE dont il risque d'être perçu comme une déclinaison, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

### **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 signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

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

### **B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n° 442555**

Les produits de la demande contestée objets de l'opposition ont déjà été reconnus comme identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison.

Par ailleurs, la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :

**GIANFRANCO**

**FERRE'**

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

Le signe figuratif contesté FERRE CANON doit être considéré comme similaire à la marque antérieure GIANFRANCO FERRE', dès lors que celui-ci diffère de la première marque invoquée examinée ci-dessus par la présence du terme GIANFRANCO lequel s'apparente à un prénom italien ainsi que par la présence d'une apostrophe, qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes, comme développé précédemment.

## **CONCLUSION**

En conséquence, le signe contesté 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**

### **DÉCIDE**

**Article un :** L'opposition est reconnue justifiée.

**Article deux :** La demande d'enregistrement est rejetée.

