

DÉCISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, 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 n°2023-51 modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures *ex parte* relatives aux 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 M V a déposé, le 3 juillet 2025 la demande d'enregistrement n°5161444 portant sur le signe figuratif KENZO DESIGN.

Le 25 septembre 2025, la société KENZO (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française KENZO déposée le 24 décembre 1991, et dument renouvelée, enregistrée sous le n°1714335.
- Sur le fondement d'une atteinte à la renommée de la marque KENZO n°1714335.

L'opposition a été notifiée par voie électronique 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.

Cette notification n'a pas été ouverte par le déposant.

Siège
Institut national de la propriété industrielle
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-448 du 19 avril 1951

Aucune observation en réponse 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

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.

A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque KENZO n° 1 714 335

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 de la demande d'enregistrement, à savoir les « *bois façonnés ; Meubles* ».

La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « *Matériaux de construction; constructions transportables; maisons transportables; Meubles, produits et articles en bois ; Toutes sortes de vêtements confectionnés et prêt à porter pour enfants, adultes, masculins et féminins; vêtements, chaussures y compris les bottes, les souliers et les pantoufles, chapellerie* ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Le déposant n'a pas présenté d'observations en réponse à ces arguments.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens.

Les « *bois façonnés ; Meubles* » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

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



La marque antérieure porte sur la dénomination KENZO.

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

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.

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 gardé en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d'un élément verbal, précédé d'éléments graphiques et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique.

Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme KENZO, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances.

Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal DESIGN et d'éléments graphiques représentant une tête d'animal à cornes, placée dans un cadre.

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

En effet, il n'est pas contesté que le terme KENZO, commun aux deux signes, est distinctif au regard des produits en cause.

En outre, au sein du signe contesté, le terme DESIGN apparaît descriptif au regard des produits en cause en ce qu'il fait référence à leur caractère esthétique ou fonctionnel, et ne retiendra donc pas l'attention du consommateur à titre de marque.

Par ailleurs, la présence d'éléments graphiques n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur dès lors qu'ils n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme KENZO.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.

Le signe figuratif contesté KENZO DESIGN est donc similaire à la marque antérieure KENZO.

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 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 marques, 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 l'atteinte à la renommée de la marque KENZO n° 1714335

Il n'y a pas lieu de statuer sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure française n° 1714335 dès lors que l'opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.

CONCLUSION

En conséquence, que le signe figuratif KENZO DESIGN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.