

Le 17/06/2019

## DECISION

### STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*\*

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

Madame Catherine S a déposé, le 28 septembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 486 840, portant sur la dénomination GABRIELLE.

Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer les produits suivants : « *Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés; chapellerie; chaussures, bottes, chaussures, pantoufles, tongs et claquettes; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie* ».

Le 19 décembre 2018, la société CHANEL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale GABRIELLE, déposée le 27 septembre 2010 et enregistrée sous le numéro 3769491.

Elle porte sur les produits suivants : « *parfums, cosmétiques, rouge à lèvres* ».

L'opposition a été notifiée à la déposante sous le numéro 18-5184.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Par courrier émis le 26 mars 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La déposante a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a également présenté des observations.

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

### **A.- L'OPPOSANTE**

L'opposante a fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

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

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

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

La demande d'enregistrement contestée constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure invoquée.

Suite au projet de décision, l'opposante, tout en approuvant le projet, répond aux arguments du déposant.

### **B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE**

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et invite la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure GABRIELLE.

Suite au projet de décision, le déposant réitère et complète son argumentation concernant la comparaison des signes.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination GABRIELLE ;

**Que** la marque antérieure porte sur la dénomination GABRIELLE.

**CONSIDERANT** que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.

**CONSIDERANT** que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne.

**CONSIDERANT** qu'en l'espèce, force est de constater que la dénomination contestée GABRIELLE constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure GABRIELLE.

#### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés; chapellerie; chaussures, bottes, chaussures, pantoufles, tongs et claquettes; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *parfums, cosmétiques, rouge à lèvres* ».

**CONSIDERANT** à titre liminaire, que contrairement aux assertions de la déposante, les produits sur lesquels se fonde l'opposition ont été clairement identifiés par la société opposante, dès lors qu'elle cite expressément les « *parfums, cosmétiques, rouges à lèvres* » de la marque antérieure.

**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 similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ;

**CONSIDERANT** que, si comme le fait valoir la société déposante, les « *Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques, cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons, tee-shirts et pulls molletonnés; chapellerie; chaussures, bottes, chaussures, pantoufles, tongs et claquettes; pull-overs, casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes, maillots de bain, lingerie* » de la demande d'enregistrement n'ont pas les mêmes nature et fonction que les « *parfums, cosmétiques, rouge à lèvres* » de la marque antérieure, la société opposante fait valoir que « *de nombreuses entreprises du luxe et du prêt-à-porter se diversifient et proposent aujourd'hui, sous une même marque, aussi bien des articles d'habillement, que des parfums et articles de cosmétique...* » ;

**Qu'elle** joint à ce titre des documents concernant les marques Zara, Zadig & Voltaire, Ikks, Kenzo, Yves Saint Laurent, Chanel complétés après projet des marques Levis, Petit Bateau et Cyrillus sous lesquelles sont proposés, outre des vêtements, des produits cosmétiques et/ou des parfums ;

**Qu'en** outre, la société opposante invoque le fait que les produits en question ont une destination commune à savoir embellir le corps humain et en soigner l'image ;

**Qu'en effet**, tous ces produits ont une fonction esthétique commune car ils contribuent à l'apparence du consommateur et à la mise en valeur du corps humain ; qu'ils sont donc contrairement à ce que soutient la déposante, susceptibles de s'adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique et peuvent être proposés dans les mêmes points de vente ;

**Qu'enfin**, la société opposante fait également valoir « *la stricte identité entre les signes* » ;

**Qu'ainsi**, compte tenu de l'identité des signes, de la diversification habituelle des entreprises dans les secteurs considérés et de certaines caractéristiques communes entre les produits en cause, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits de la demande et de la marque antérieure ;

**Qu'à cet égard**, les arguments de la déposante selon lesquels cette diversification concerne « *presque exclusivement des couturiers à grand succès ou des enseignes généralistes qui déclinent une même marque bénéficiant d'un fort pouvoir d'attraction propre* » et que cette marque antérieure GABRIELLE ne jouit pas d'une large connaissance dans le domaine des parfums, ne sauraient être de nature à écarter tout risque de confusion sur l'origine des produits en cause.

**CONSIDERANT** en conséquence, que la dénomination contestée GABRIELLE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GABRIELLE.

## **PAR CES MOTIFS**

### **DECIDE**

**Article 1** : L'opposition est reconnue justifiée.

**Article 2** : La demande d'enregistrement est rejetée.

**Ruth COHEN-AZIZA, Juriste**

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

**Jean-Yves CAILLIEZ, Responsable de Pôle**