

**PROJET DE 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, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;

**Vu** l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

**Vu** l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

**I.- FAITS ET PROCEDURE**

Monsieur Dimitry L a déposé, le 03 octobre 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 602 461 portant sur le signe complexe ILLEGAL ILLEGAL ENERGY.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « *Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;miel ; sauces (condiments) ; épices ;biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé* ».

Le 07 janvier 2009, la société PARISIENNE DE PARTICIPATIONS (anciennement dénommée LEGAL SA) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination LEGAL, renouvelée par déclaration du 19 novembre 1999, dont l'opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Café, succédanés du café* ».

L'opposition a été notifiée le 27 janvier 2009 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société PARISIENNE DE PARTICIPATIONS fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

#### Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée.

#### Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de la demande d'enregistrement conteste la comparaison de certains produits, ainsi que celle des signes.

## III.- DECISION

#### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Café, thé, cacao, sucre, succédanés de café ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel ; sauces (condiments) ; épices ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Café, succédanés du café* » ;

**CONSIDERANT** que le « *Café, thé, cacao, succédanés de café ; boissons à base de cacao, de chocolat ou de thé* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

**CONSIDERANT** que les « *boissons à base de café* » de la demande d'enregistrement apparaissent en relation étroite et obligatoire avec le « *Café* » de la marque antérieure, le second constituant l'ingrédient nécessaire et principal des premiers ; que comme le souligne le déposant, ces produits sont d'ailleurs composés de caféine ;

**Qu'**à cet égard, est extérieur le fait que le déposant exploite des boissons énergisantes, dès lors que dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées.

**Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public pouvant être fondé à leur attribuer une origine commune.**

**CONSIDERANT** en revanche, que le « *sucré ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel ; sauces (condiments) ; épices ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; chocolat* » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le « *Café, succédanés du café* » de la marque antérieure ; qu'en effet, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires ;

**Que** dès lors, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits soient parfois associés pour les reconnaître similaires ; qu'en effet, outre que les produits en cause ne sont pas obligatoirement associés les uns avec les autres, en décider autrement reviendrait à considérer similaires tous les produits alimentaires susceptibles d'être consommés au même moment, vendus dans des rayons proches ou sous les mêmes marque, alors même qu'ils présentent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.

**Qu'en outre,** contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que de nombreux produits tels que les pâtisseries, biscuiterie, pain, gâteaux, confiserie, sucreries, chocolats, glaces comestibles, sauces (condiments), épices soient parfumés au café dès lors que cette pratique n'apparaît pas comme générale et qu'ainsi cette relation ne présente aucun caractère obligatoire ;

**Qu'ainsi,** les produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ILLEGAL ILLEGAL ENERGY, ci-dessous reproduit :



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

**CONSIDERANT** que la société opposante 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 les éléments verbaux ILLEGAL et LEGAL sont distinctifs au regard des produits en cause ;

**Que** l'élément ILLEGAL présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de la taille de ses caractères, de sa position centrale et de sa présentation dans un cercle barré ayant pour vocation l'interdiction ;

**CONSIDERANT** qu'il existe en outre de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les éléments ILLEGAL et LEGAL des signes en cause (cinq lettres identiques présentées dans le même ordre formant la séquence commune « LEGAL » ; même évocation de la légalité, le premier étant le contraire du second).

**CONSIDERANT** que le signe complexe ILLEGAL ILLEGAL ENERGY contesté constitue donc une imitation de la marque antérieure LEGAL.

**CONSIDERANT** qu'il importe peu que la marque antérieure soit une combinaison syllabique des patronymes Gally et Lemonier et qu'elle soit exploitée sous le slogan « legal le goût » ; qu'en effet, la comparaison s'effectue en fonction des seuls signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé aux choix des signes et de leurs conditions d'exploitation ;

**CONSIDERANT** qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public ;

**CONSIDERANT** en conséquence, que le signe complexe contesté ILLEGAL ILLEGAL ENERGY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LEGAL.

**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

**Article 1er** : L'opposition n° 09-0126 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Café, thé, cacao, succédanés de café ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé* ».

**Article 2** : la demande d'enregistrement n° 08 3 602 461 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

**Julie GOUTARD, Juriste**

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

**Jean-Yves CAILLIEZ  
Chef de Groupe**