

Projet devenu définitif le 05/03/2009

## PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

**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 règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

**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 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 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 modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Christelle M a déposé, le 9 juin 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 581 324 portant sur le signe complexe MIRANDA.

Ce signe est destiné à distinguer, notamment, les produits suivants : « *préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,*

*ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles».*

Le 18 septembre 2008, la société HAGER & WERKEN GmbH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe désignant l'Union européenne MIRADENT, enregistrée le 14 juin 2006 sous le n°916 431.

Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits suivants : « *Produits de soins dentaires non médicamenteux, produits pour bains de bouche ainsi que produits de soins buccaux et pharyngiens, produits de blanchiment des dents, soins cosmétiques pour les lèvres ; Chronographes, y compris sabliers (minuteurs); articles de bijouterie; médailles* ».

L'opposition a été notifiée le 6 octobre 2008 au titulaire de la demande d'enregistrement et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.

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

### **A.- L'OPPOSANT**

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

Dans l'acte d'opposition, la société HAGER & WERKEN GmbH & CO fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure.

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

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne conteste pas la comparaison des produits.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles* » ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Produits de soins dentaires non médicamenteux, produits pour bains de bouche ainsi que produits de soins buccaux et pharyngiens, produits de blanchiment des dents, soins cosmétiques pour les lèvres ; Chronographes, y compris sabliers (minuteurs) ; articles de bijouterie ; médailles* ».

**CONSIDERANT** que les « *préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Joaillerie ; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante ;

**CONSIDERANT** en revanche, que les « *pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages* » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des minéraux auxquels leur rareté, leur éclat et leur dureté confèrent une grande valeur et des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « *articles de bijouterie* » de la marque antérieure qui désignent des produits finis destinés à la parure dès lors que les premiers sont destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (médecine, orfèvrerie, facteurs d'instruments de musique...) et pas nécessairement avec les seconds ;

**Qu'en outre**, rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les produits précités sont vendus dans des bijouteries ;

**Qu'il ne s'agit donc pas** de produits complémentaires, ni dès lors similaires ;

**CONSIDERANT** de même, que les « *porte-clefs de fantaisie* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'articles de fantaisie destinés à accrocher ses clefs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction ou destination que les « *articles de bijouterie* » précédemment définis ;

**Qu'il ne saurait suffire** pour les déclarer similaires que ces produits puissent être des produits décoratifs ; qu'en effet retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux, un grand nombre de produits alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

**CONSIDERANT** en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, 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 MIRANDA, ci-dessous reproduit :



**Que** ce signe a été déposé en couleurs ;

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe MIRADENT, ci-dessous reproduit :



**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 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 signes en présence ont en commun une dénomination commençant par la séquence MIRA et comportant la lettre D, distinctive et dominante ;

**Que** toutefois cette circonstance ne saurait justifier l'existence d'un risque de confusion entre les signes ;

**Qu'en** effet, visuellement, les dénominations MIRADENT de la marque antérieure et MIRANDA du signe contesté sont de longueurs différentes (huit lettres pour la marque antérieure, sept pour le signe contesté), et leurs séquences finales sont totalement distinctes (-NDA pour le signe contesté/ -DENT pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très distincte ;

**Qu'en** outre, ces éléments MIRADENT et MIRANDA sont présentés dans des calligraphies et des couleurs distinctes et diffèrent par la présence d'un slogan accessoire dans le signe contesté et de la lettre X sous forme d'un élément figuratif dans la marque antérieure ;

**Que** de plus, phonétiquement, les termes MIRADENT et MIRANDA des signes en cause se prononcent différemment ([mi-ra-den]/ [mi-ran-da]), l'inversion des sonorités finales [a] et [en] constituant une différence importante de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

**Qu'**ainsi, le consommateur n'appréhendera pas la dénomination MIRANDA comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un élément verbal bien individualisé formant une dénomination bien distincte de la marque antérieure ;

**Qu'**enfin, intellectuellement, le terme MIRADENT du signe contesté, au sein duquel l'élément DENT est immédiatement perceptible fait référence aux dents, alors que la dénomination MIRANDA du signe contesté évoque un prénom.

**CONSIDERANT** ainsi qu'en raison des différences d'ensemble prépondérantes le signe complexe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure MIRADENT.

**CONSIDERANT** en conséquence qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause ;

**Qu'**ainsi le signe contesté MIRANDA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe MIRADENT.

#### **PAR CES MOTIFS**

#### **DECIDE**

**Article unique** : L'opposition numéro 08- 3361 est rejetée.

**Marie JAOUEN, Juriste**

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

**Christine B, Chef de Groupe**