

28 août 2020

## 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, 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.

Mme Delphine F a déposé, le 28 août 2019, la demande d'enregistrement n° 19/4577515 portant sur le signe verbal CALIFORNIA DREAM. La société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) est devenue propriétaire de cette demande d'enregistrement, suite à une transmission totale de propriété, selon acte inscrit au Registre national des marques sous le numéro 780812.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l'ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d'ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps* ».

Le 19 novembre 2019, la société ELORA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CALIFORNIA, déposée le 16 décembre 2015 sous le numéro 15/4234136.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Parfums ; eaux de toilette ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance* ».

L'opposition a été notifiée à la déposante le 22 novembre 2019, sous le n°19-4912.

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

Le 27 février 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 7 juillet 2020, la déposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et a demandé la tenue d'une audition.

Une commission orale s'est tenue le 25 août 2020, en présence des mandataires respectifs des deux parties.

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

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

L'opposante 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 identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

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

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

A l'occasion de la commission orale, la société opposante a répondu aux arguments de la déposante.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Elle ne présente en revanche aucun argument relatif à la comparaison des produits.

Suite au projet de décision, la déposante en conteste le bien-fondé en ce qu'il a retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

## **III.- DECISION**

### Sur la comparaison des produits

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; produits pour parfumer l'ambiance ; huiles essentielles ; préparations pour parfums d'ambiance ; savons ; savons parfumés ; shampoings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; déodorants à usage personnel ; lotions et laits parfumés pour le corps ; crèmes parfumées pour le corps* » ;

**Que** la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « *Parfums ; eaux de toilette ; savons ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance* ».

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

### Sur la comparaison des signes

**CONSIDERANT** que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CALIFORNIA DREAM, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires ;

**Que** la marque antérieure porte sur la dénomination CALIFORNIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

**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** qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ;

**Que** les signes ont en commun un élément verbal identique, à savoir CALIFORNIA ;

**Qu'ils** diffèrent par la présence du terme anglais DREAM dans le signe contesté ;

**Que** toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;

**Qu'en** effet, la dénomination CALIFORNIA apparaît distinctive au regard des produits cause dès lors qu'elle n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle et ne désigne pas une de leurs caractéristiques ;

**Que** la fourniture par la déposante de divers documents relatifs à trente-huit produits cosmétiques ou de parfumerie désignés par le nom CALIFORNIA ou comportant ce nom ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère banal de cet élément au regard des produits concernés ni que les produits identifiés sous ces noms soient effectivement commercialisés en France ;

**Qu'en** effet, outre que la déposante ne démontre pas que les noms de ces produits soient enregistrés en tant que marques produisant effet sur le territoire français, cette circonstance n'est pas pertinente, compte tenu du très grand nombre de marques relatives à ces produits ;

**Que** par ailleurs, les documents fournis par la déposante relatifs à environ dix-sept entreprises produisant des cosmétiques et des parfums et implantées en Californie ne permettent pas d'en déduire nécessairement que cet Etat des Etats-Unis d'Amérique bénéficierait d'une réputation particulière dans ce domaine auprès du public français ;

**Qu'**ainsi, contrairement à ce que soutient de la société déposante suite au projet de décision, le terme CALIFORNIA, constitutif de la marque antérieure et commun aux deux signes, apparaît bien arbitraire au regard des produits visés ;

**Qu'**en tout état de cause, à moins d'une action en nullité dirigée à l'encontre de la marque antérieure qui serait susceptible de suspendre la procédure d'opposition, il n'appartient pas à l'Institut, dans le cadre de la présente procédure, de se prononcer sur la validité d'une marque enregistrée ;

**Qu'**en outre, au sein du signe contesté, la dénomination CALIFORNIA présente un caractère dominant en raison de sa position d'attaque et de sa longueur nettement supérieure à celle du terme DREAM ;

**Que** ne saurait être retenue l'argumentation de la déposante selon laquelle le signe contesté présenterait un pouvoir évocateur nettement distinct de celui de la marque antérieure ; qu'en effet, si le terme anglais DREAM, traduit par le public français par le mot « rêve », ne se trouve pas dans la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que la dénomination CALIFORNIA renvoie, dans les deux marques, au même espace situé en Amérique du nord ; que le terme DREAM, porteur d'un pouvoir évocateur généralement perçu comme positif, aboutit à mettre en valeur la dénomination CALIFORNIA qui le précède et ne lui fait pas perdre son individualité au sein du signe contesté ; qu'en l'espèce, si le nom CALIFORNIA vient effectivement qualifier le terme DREAM, ainsi que le relève la déposante suite au projet de décision, il n'en demeure pas moins que c'est bien le nom CALIFORNIA qui va donner sa consistance au terme qui le suit et nourrir l'imaginaire du public ;

**Qu'**en outre, contrairement aux assertions de la déposante, le signe contesté ne forme pas « *une expression formant un tout indivisible ayant une signification distincte de la seule évocation géographique du nom CALIFORNIA* » dès lors que le nom CALIFORNIA conserve la même évocation au sein des deux marques, celle-ci ne se trouvant pas modifiée par la présence du terme DREAM ;

**Qu'**ainsi, les marques en cause, perçues par le consommateur français comme signifiant « Californie » et « rêve de Californie » ne peuvent l'orienter que vers un seul et même espace situé aux Etats-Unis d'Amérique et dès lors présenter une forte similitude intellectuelle ;

**Que** les différences conceptuelles des signes en présence évoquées par la déposante tenant à la présence du terme DREAM dans le signe contesté ne sauraient donc supplanter les ressemblances résultant de la présence du même élément distinctif et dominant au sein des deux signes en cause ;

**Que** le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

**CONSIDERANT** qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la déposante fondée sur des décisions rendues par l'Institut en matière d'oppositions, dans des circonstances distinctes de la présente espèce.

**CONSIDERANT** ainsi, qu'en raison de l'identité ou de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

**Que** le signe verbal contesté CALIFORNIA DREAM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CALIFORNIA.

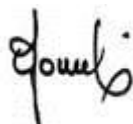
**PAR CES MOTIFS**

**DECIDE**

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

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caroline R.', with a stylized flourish at the end.

**Caroline R,  
Responsable de pôle**