

Le 24/07/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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

La société COMELLA LLC (Société constituée selon les lois du Delaware) a déposé, le 25 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 570 882 portant sur le signe complexe REBEL CANYON.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Vêtements et chapellerie, à savoir, t-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pantalons de survêtement, pantalons d'intérieur, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, chandails, vêtements de nuit, chaussettes, bandeaux et chapeaux à la mode* ».

Le 11 octobre 2019, la société KAIPA SPORTSWEAR GmbH a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale CANYON, enregistrée le 25 novembre 1978 sous le n° 441840 et désignant la France. Cette marque a été depuis régulièrement renouvelée.

Cette marque a été cédée à la CANYON BICYCLES GmbH (société de droit allemand), selon l'inscription No 1305743301 en date du 25 février 2020, auprès du registre des marques internationales.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés* ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 2019-4519. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 janvier 2020.

Le titulaire de la demande d'enregistrement 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.

Le 24 février 2020, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et la société déposante 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 identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Suite au projet de décision, la société opposante réitère et complète son argumentation concernant l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison de certains produits ainsi que celle relative aux signes.

Suite au projet de décision, la déposante répond aux observations formulées par l'opposante.

Elle conteste, en outre, la pertinence des pièces produites par la société opposante en vue de justifier de l'usage de sa marque.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIÈCES PROPRES À ÉTABLIR QUE LA DÉCHÉANCE DE LA MARQUE ANTÉRIEURE POUR DÉFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE

CONSIDÉRANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, « *Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans* » ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, « *...le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces* » ;

Qu'en outre, selon l'article R. 712-18-1° du même code, « *La procédure d'opposition est clôturée... lorsque l'opposant... n'a fourni dans le délai impartit aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue* ».

CONSIDÉRANT, en l'espèce, que sur l'invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai impartit, des extraits d'un site Internet marchand accessible à l'adresse www.madeleine.fr ainsi que des extraits d'un catalogue de vente MADELEINE daté du 28 février 2019 et proposant à la vente des vêtements sous la marque CANYON dont la photographie de certains révèle l'apposition de la dénomination CANYON sur l'étiquette ; que la société opposante a par ailleurs plusieurs factures de vente de ces mêmes vêtements émises sur la période 2015-2019 comportant la dénomination CANYON à destination d'une société établie en France ;

Qu'à titre liminaire, il n'est pas exigé que chaque pièce possède à elle seule la capacité de prouver l'usage de la marque antérieure ; qu'ainsi, la preuve d'un tel usage peut se dégager d'une seule de ces pièces ou de la réunion d'un ensemble de documents ;

Qu'il résulte de l'examen de ces pièces que la société opposante a bien justifié d'un usage à titre de marque de l'appellation CANYON pendant la période de référence exigée par les textes, pour au moins l'un des produits invoqués à l'appui de l'opposition ;

Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement aux arguments de la société déposante, que les pièces produites ne portent que sur « la vente de produits « CANYON » en France uniquement par le biais du seul catalogue et site Internet de la marque MADELEINE », ...et non « par le biais de son propre site Internet », « que les extraits de catalogue MADELEINE ne sont pas datés ou que la date n'est pas lisible » et enfin que ces « extraits ne sont pas non plus géo localisés, il est donc difficile de démontrer une prétendue connaissance de la marque antérieure auprès du public (aucune information relative au volume de vente réalisé par cet intermédiaire n'est d'ailleurs rapportée) » ;

Qu'il en est de même de son argumentation relative au fait qu' « aucune preuve relative à l'apposition réelle de la marque CANYON sur les vêtements ne ressort des Annexes 1 à 5 » et que « l'Annexe 8 relative au tirage des catalogues MADELEINE pour la France est contestable dans la mesure où elle ne démontre pas que la distribution effective des catalogues ou que ces derniers ont été portés à la connaissance du public français »

Qu'il convient en effet de préciser que dès lors que des pièces datées ont été fournies dans le délai imparti, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque du signe en cause, et qu'elles portent sur au moins l'un des produits ou services sur lesquels l'opposition est fondée, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier plus restrictivement la force probante et la portée des pièces fournies sur le maintien du droit à la marque, et prononcer le cas échéant la déchéance des droits du titulaire ;

Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui a été faite par l'article R.712-17 du code de la propriété intellectuelle.

B.- SUR LE FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Vêtements et chapellerie, à savoir, t-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pantalons de survêtement, pantalons d'intérieur, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, chandails, vêtements de nuit, chaussettes, bandeaux et chapeaux à la mode* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée porte sur les produits suivants : « *Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés* ».

CONSIDERANT que les produits suivants : « *Vêtements, à savoir, t-shirts, sweat-shirts, sweat-shirts à capuche, pantalons de survêtement, pantalons d'intérieur, shorts, jupes, tuniques, pulls sans manches, robes, chandails, vêtements de nuit, chaussettes* » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les produits suivants : « *chapellerie, bandeaux et chapeaux à la mode* » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « *Vêtements tissés, tissés à mailles et tricotés* » de la marque antérieure, entrent dans la catégorie générale des articles d'habillement, peu important à cet égard que les premiers ne soient pas tissés ou tricotés contrairement aux seconds ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs fonction et destination (recouvrir le corps humain ou une de ses parties pour le protéger contre diverses agressions ou le parer) ; qu'ils s'adressent, en outre, à la même clientèle pour répondre aux mêmes besoins ou à des besoins étroitement associés ;

Que ces produits sont pareillement issus de l'industrie de la confection et sont susceptibles d'être commercialisés dans des points de vente communs (de nombreux magasins d'habillement commercialisant de nos jours à la fois des vêtements ainsi que divers accessoires d'habillement tels que des chapeaux, bandeaux...) ;

Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de la déposante selon lequel « *l'opposante ne prend pas le soin d'effectuer une comparaison ou argumentation justifiant de la similarité en cause – laquelle n'apparaît pas à l'évidence... et le risque de confusion n'est pas établi* », dès lors que cette dernière a clairement établi des liens motivés d'identité et de similarité entre les différents produits ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe REBEL CANYON, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CANYON, ci-dessous reproduit :

The image shows the word 'canyon' in a bold, lowercase, sans-serif font. The letters are thick and closely spaced, with a slightly irregular, hand-drawn feel.

CONSIDERANT que l'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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux accompagné d'un élément figuratif, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ;

Que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme CANYON, seul élément constitutif de la marque antérieure ;

Que toutefois, visuellement, les éléments verbaux REBEL CANYON du signe contesté et CANYON de la marque antérieure se distinguent nettement par la présence du terme d'attaque REBEL (présenté sur une même ligne, en caractères de même taille) dans le signe contesté ainsi que par leur présentation (le signe contesté est constitué de deux termes accompagnés d'un élément figuratif, la marque antérieure quant à elle est constituée d'une seule dénomination) ;

Qu'à cet égard, la présence d'un élément figuratif participe à l'impression d'ensemble différente laissée par les signes en cause, peu important à cet égard qu'il puisse être perçu comme la représentation d'« *un soleil stylisé* », cette circonstance n'étant, au demeurant, sans rapport avec le terme CANYON qu'il ne vient pas illustrer, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d'attaque du fait de la présence du terme REBEL dans le signe contesté ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'affirme l'opposante suite au projet de décision, l'élément REBEL, débutant par une sonorité gutturale [ʁ], ne saurait être phonétiquement minimisé ;

Qu'ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d'ensemble différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;

Qu'en effet, le terme CANYON, distinctif au regard des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, et ce, en raison de la présence du terme REBEL, lequel est parfaitement distinctif au regard des produits visés, de longueur proche, et présenté en caractères de même taille et de même calligraphie que la dénomination CANYON ;

Qu'en outre, ce terme REBEL est placé en attaque du signe, de sorte qu'il y est mis en exergue ; qu'il convient à cet égard de rappeler que selon une jurisprudence constante, les éléments d'attaque des signes sont d'autant plus de nature à être remarqués et mémorisés par le consommateur, en ce qu'ils sont lus et prononcés en premier ;

Que s'il est vrai que le terme REBEL est légèrement plus court que le terme CANYON (une lettre de moins), cette circonstance n'est pas suffisante pour le faire considérer comme un élément d'importance secondaire par rapport à celui-ci, sa présentation en attaque contrebalançant du reste cette différence ;

Que de même, contrairement à ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, la présence de la « *lettre Y, particulièrement caractéristique car rare en langue française* », n'est pas de nature à octroyer au terme CANYON un caractère prépondérant ;

Qu'ainsi, ce terme REBEL apparaît au moins tout autant perceptible que le terme CANYON tant phonétiquement que visuellement, rien dans sa présentation n'incitant à le minimiser ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le terme REBEL, perçu comme l'adjectif REBELLE, ne fait que se rapporter au terme CANYON en ce qu'il « *est employé en référence à l'univers qu'évoque le terme « CANYON » qui est l'univers d'une nature grandiose et aussi dangereuse...* » ; qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme REBEL ne sera pas perçu comme un adjectif venant qualifier le terme CANYON, dès lors qu'un tel qualificatif ne saurait être appliqué à un canyon ;

Qu'en outre, la signification de ce terme ne saurait s'appliquer « *...à des articles de mode, dont l'esprit est de sortir des codes établis par la société, de manifester son opposition et de proposer un vêtement à cette image* » ainsi que le soutient la société opposante dans ses observations après projet, cette interprétation étant dénuée de fondement ;

Qu'il en résulte que rien ne permet de considérer que le terme CANYON retiendra à lui seul, ni même principalement, l'attention du consommateur au sein de ce signe contrairement à ce que soutient la société opposante, l'élément REBEL étant au moins d'égale importance ;

Qu'ainsi, compte tenu tant de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les signes.

CONSIDERANT que le signe contesté REBEL CANYON ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure CANYON, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison.

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, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté REBEL CANYON peut être adopté comme marque pour désigner de produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale CANYON.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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

Caroline R, Responsable de Pôle