

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^{er} avril 1996 ;

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

Monsieur C T a déposé, le 16 juillet 2018, la demande d'enregistrement n° 4 469 481 portant sur le signe complexe BY ME ! SHINE.

Le 10 octobre 2018, la société SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE 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 verbale SCHEIN, enregistrée le 18 mai 2006, renouvelée par déclaration publiée le 30 juin 2016 sous le n° 902 575, et désignant l'Union Européenne.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant le 18 octobre 2018 sous le numéro 18-4252.

Toutefois, la protection de la marque antérieure n'étant pas octroyée dans l'Union Européenne, la procédure a été suspendue puis a repris à l'octroi de protection de la marque antérieure dans l'Union Européenne, ce dont les parties ont été informées par notifications du 30 avril 2021. Le déposant était alors invité à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au 15 juillet 2021. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Tissus ; tissus à usage textile ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Dentelles ; broderies* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Vêtements, articles chaussants, semelles orthopédiques, semelles de chaussures, également sous forme de demi-semelles, talons (de chaussures), supports de talon et coup-de-pied, parties, composants, ainsi que pièces de rechange de tous lesdits produits* ».

CONSIDERANT que les « *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les « *Tissus ; tissus à usage textile* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de produits intermédiaires obtenus par l'assemblage de fils entrelacés servant à la confection des articles les plus divers (linge, bagagerie, sièges, rideaux...), n'appartiennent pas à la catégorie des « *Vêtements, articles chaussants, parties, composants, ainsi que pièces de rechange de tous lesdits produits* » de la marque antérieure, qui regroupent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Qu'ils ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'en outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent commercialisés dans des magasins de tissus, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins ou des rayons consacrés aux articles d'habillement ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu'ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, les premiers ayant de nombreuses applications (ameublement, linge de maison, rideaux...) n'étant pas exclusivement destinés à la confection des seconds, ces derniers n'étant pas nécessairement composés des premiers, mais sont susceptibles d'être composés de bien d'autres matériaux (cuir ou imitation du cuir, matières synthétiques...);

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les « *Dentelles ; broderies* » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de tissus constitués de fils entrelacés formant un fond en réseau sur lequel se détachent des motifs réalisés à l'aide d'aiguilles, de fuseaux ou d'un crochet, et de tissus ouvrés de points représentant un motif, n'appartiennent pas à la catégorie des « *Vêtements, articles chaussants; parties, composants, ainsi que pièces de rechange de tous lesdits produits* » de la marque antérieure, tels que définis précédemment ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Qu'ils ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'en outre, ces produits ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent commercialisés dans les merceries, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins ou des rayons consacrés aux articles d'habillement ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ;

Qu'ils ne présentent pas, davantage, de lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être employés dans de multiples industries (ameublement, décoration...), n'étant pas exclusivement apposés sur les seconds, ces derniers ne comportant pas nécessairement les premiers ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent 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 BY ME ! SHINE, reproduit ci-dessous :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SCHEIN.

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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d'un signe de ponctuation, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et une identité phonétique entre les dénominations SHINE du signe contesté et SCHEIN constitutive de la marque antérieure (longueur proche, cinq lettres identiques sur six ; rythme et sonorités identiques ou, à tout le moins, très proches) ;

Qu'ils diffèrent par la présence des éléments BY ME ! , d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Qu'en effet, les dénominations SHINE du signe contesté et SCHEIN, constitutive de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination SHINE présente un caractère essentiel compte tenu de sa présentation en gras et en caractères de grande taille ; la présence d'éléments figuratifs, représentant un cercle au sein duquel apparaissent des vagues stylisées et les éléments BY ME ! dans une police de caractères de très petite taille, ainsi que l'utilisation de couleurs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination SHINE ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion ou d'association sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté BY ME ! SHINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur SCHEIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements* ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits susvisés.