

NL 20-0016
Le 17/11/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE

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

Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4 , L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : 0820 210 211
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
code de commerce 491 931 000

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 6 mai 2020, la société GIOCHI PREZIOSI S.p.A. - société italienne - (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL20-0016 contre la marque verbale CHICOBELLO n° 19 4 595 811 déposée le 3 novembre 2019, ci-dessous reproduite :

chicobello

2. L'enregistrement de cette marque, dont Madame X est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2020-08 du 21 février 2020.
3. La demande en nullité porte sur une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« **Classe 25** : 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 ;

Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».

4. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque de l'Union Européenne antérieure portant sur le signe verbal **CICCIABELLO** n° 009 164 914 déposée le 10 juin 2010, enregistrée le 26 octobre 2010 et régulièrement renouvelée.
5. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir les similitudes entre les produits et services en présence, les similitudes entre les signes ainsi que le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure. Il résulterait de la prise en compte de l'ensemble des facteurs pertinents, un risque de confusion entre les marques en présence.

6. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt.
7. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 19 juin 2020, reçu le 23 juin 2020.
8. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
9. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 août 2020.

II.- DECISION

A. Sur le droit applicable

10. Le demandeur fonde sa demande sur l'article L.711-3 I, 1° sous b du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
11. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 3 novembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
12. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
13. Ainsi, conformément à l'article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « *l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4* ».
14. A cet égard, l'article L. 711-4 du même code dispose notamment que « *Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée* ».
15. Enfin, l'article L.713-3 du code précité précise que « *Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :*

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».
16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.

B. Sur le fond

17. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale française **chicobello** n° 19 4 595 811 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque antérieure de l'Union Européenne **CICCIABELLO** n° 009 164 914.
18. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
19. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.

1. Sur les produits et services

20. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
21. En l'espèce, la demande en nullité est formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « *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 ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ;*
22. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Vêtements, chaussures, chapellerie ; Jeux, jouets ; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; Décorations pour arbres de Noël ;*

Arbres de Noël en matières synthétiques; Confettis; Objets de cotillon; Rembourrages de protection [parties d'habillement de sport]; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises)».

23. Il n'est pas contesté que les produits et services 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 ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)» de la marque contestée sont **pour certains identiques et pour d'autres similaires à un degré moyen voire élevé à ceux invoqués de la marque antérieure.***
24. En revanche, les «*services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers* » de la marque contestée, s'entendent de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, respectivement, pour la livraison régulière de journaux et la fourniture de prestations de services de télécommunication.
25. Les services d'«*Acquisitions pour le compte de tiers (achat de produits et services pour d'autres entreprises)* » de la marque antérieure s'entendent de services d'étude des produits, de recherche de fournisseurs et de négociation de prix.
26. Ces services ne présentent pas la même nature (services d'abonnement pour les premiers / services d'achat et de négociation de produits pour les seconds) ni la même destination (personnes désireuses de s'abonner à des journaux ou à un service de télécommunication pour les premiers / adhérents à une centrale d'achat pour les seconds).
27. Ces services répondant à des besoins distincts, ils ne sont pas rendus par les mêmes entreprises (entreprises de souscription d'abonnement pour les premiers/ centrales d'achat pour les seconds).

28. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services précités de la marque antérieure soient rendus par des intermédiaires et qu'ils « visent le même public désireux de déléguer certaines tâches ». En décider ainsi sur la base d'un critère aussi général que le fait de recourir à un intermédiaire ou de déléguer certaines prestations, reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En effet, le recours à un prestataire extérieur ou un intermédiaire est susceptible d'intervenir dans une multitude de secteurs et de porter sur des services les plus divers.
29. Ces services ne sont donc pas similaires.
30. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la marque contestée, s'entendent d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois et de services de prestations visant à la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié.
31. Les services de « Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale » de la marque antérieure s'entendent quant à eux de services tendant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale et à la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
32. Ces services répondent à des besoins distincts (services spécialisés dans les ressources humaines ou la rémunération de travailleurs indépendants / services visant à l'amélioration des performances de l'entreprise), et sont rendus par des prestataires spécialisés dans leur domaine.
33. Ils ne présentent ainsi pas les mêmes nature, finalités, et ne s'adressent pas au même public, en sorte qu'ils ne sont pas similaires.
34. **Ainsi, les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial » pour lesquels la marque contestée est enregistrée ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.**

2. Sur les signes

35. La marque contestée porte sur le signe verbal chicobello, reproduit ci-dessous :

chicobello

36. La marque antérieure porte sur le signe verbal **CICCIOBELLO**.

37. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

38. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

❖ L'impression d'ensemble produite par les signes

39. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique.

40. Visuellement, les signes sont de longueur proche, à savoir dix lettres pour le signe contesté et onze pour la marque antérieure. Ils ont en commun neuf lettres placées dans le même ordre et formant la longue séquence commune C/I/C/OBELLO, en sorte qu'ils présentent une physionomie des plus proches.

41. Phonétiquement, ils ont en commun des séquences d'attaque et centrales proches ([chi-co]/[ci-cio]) et une même séquence finale [bello] ainsi qu'un même rythme en quatre temps.

42. Les différences entre les signes tenant à la présence de la lettre H au sein de la marque contestée et au doublement de la lettre C ainsi qu'à la présence de la lettre I au sein de la marque antérieure, portent sur des lettres placées en milieu de signe et n'ont qu'un faible impact visuel et phonétique sur l'impression d'ensemble produite par les marques.

43. Enfin, intellectuellement, les signes en présence n'ont pas de signification particulière en langue française. Il peut toutefois être relevé comme le souligne le demandeur, qu'ils possèdent l'un comme l'autre une consonance italienne - ou à tout le moins latine - et évoquent pareillement « l'idée de beauté, de beau » du fait de la séquence commune BELLO.

44. Ils présentent ainsi de fortes ressemblances notamment phonétiques et visuelles générant une même impression d'ensemble.

❖ Les éléments distinctifs et dominants des signes

45. Cette appréciation n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d'une dénomination unitaire perçue dans son ensemble.

3. Autres facteurs pertinents

❖ Le public pertinent

46. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
47. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne sans caractéristique particulière concernant les produits des classes 25 et 28 qui s'adressent au grand public. Les services relevant de la classe 35 sont quant à eux susceptibles de s'adresser aussi bien au grand public qu'à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d'attention est plus élevé.

❖ Le caractère distinctif de la marque antérieure

48. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
49. En l'espèce, le demandeur invoque le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure soulignant son caractère « *parfaitement arbitraire qui n'a aucune signification particulière en langue française au regard des produits et services concernés en classes 25, 28 et 35* ».
50. Toutefois, l'absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci ne suffit pas à conférer automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé.
51. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal.

4. Appréciation globale du risque de confusion

52. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
53. En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits et services cités au paragraphe 23, des grandes ressemblances d'ensemble entre les signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
54. Le fait que les services en présence relevant de la classe 35 fassent l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public n'est pas de nature à écarter le risque de confusion.
55. En revanche, il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour les services visés au paragraphe 34. En effet, si un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l'espèce.
56. **En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits et services cités au paragraphe 23.**

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en nullité NL20-0016 est partiellement justifiée.

Article 2 : La marque n° 19/4595811 est déclarée nulle pour les produits et services 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 ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ».*