

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire
(règle 18ter.2) du règlement d'exécution commun)**

I. Office qui envoie la déclaration : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1337976/OPP-2017-2295 Affaire suivie par : Malika MEHMEL Tel : 01.56.65.86.72
II. Numéro de l'enregistrement international : 1337976
III. Nom du titulaire : GLOHE BİTKİSEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) : <input checked="" type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)i) : <input type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) :

V. Non-revendication ou réserve :

Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :

Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :

- à l'égard de tous les produits et services
- uniquement à l'égard des produits et services ci-après :

VI. Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles :

- i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours :

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

- ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS

- iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

**Malika MEHMEL
Juriste**



VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 13/11/2017

**RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL
DE L'INPI
EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
(art. R. 411-19, D.411-19-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété
intellectuelle)**

**DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-20)**

- . Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.
- . Ce délai est augmenté :
 - d'un mois si le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
 - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

**PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 422-25)**

- . Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.
- . La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les mentions suivantes :
 1. a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
 b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
 2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration.

- . La déclaration doit contenir l'**exposé des moyens invoqués**. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

**COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19 et D 411-19-1)**

- . Si le recours est formé contre une décision relative à un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs, le recours doit être porté devant la cour d'appel de Paris.
- . Si le recours est formé contre une décision relative à une marque ou à un dessin et modèle, le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des dix cours d'appel compétentes, les départements concernés :

Cour d'appel compétente	Départements concernés
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Colmar	67, 68
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

- . Lorsque le requérant demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

*** Définitif le 7 novembre 2017 ***

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^{er} avril 1996 ;

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, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 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 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 GLOHE BİTKİSEL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (joint stock company, Turquie) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 337 976 du 1^{er} novembre 2016, portant sur la dénomination INCIA et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Préparations de blanchiment et de nettoyage: détergents, produits de blanchissage, adoucissants pour la lessive, détachants, préparations pour le lavage de vaisselle; produits de parfumerie; produits cosmétiques, fragrances à*

usage personnel (y compris agents de désodorisation pour êtres humains et animaux); savons; préparations de soins dentaires: dentifrices, substances pour le blanchiment et le polissage des dents, produits pour bains de bouche, autres qu'à usage médical; produits abrasifs: toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives; préparations pour le polissage et l'entretien de cuir, vinyle, métal et bois: cirages, crèmes de soin, cires de polissage ».

Le 6 juin 2017, la société ECOLAB USA INC. (« corporation » de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale INCIDIN, enregistrée le 5 avril 1962, régulièrement renouvelée sous le n° 254 368, désignant la France, et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Moyens chimiques pour la désinfection grossière, la désinfection de textiles et la désinfection des parties des pieds qui sont atteintes par la mycose* ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 20 juin 2017 sous le numéro 17-2295 pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.

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

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société ECOLAB USA INC. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

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

La société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Préparations de blanchiment et de nettoyage: détergents, produits de blanchissage, adoucissants pour la lessive, détachants, préparations pour le lavage de vaisselle; produits de parfumerie; produits cosmétiques, fragrances à usage personnel (y compris agents de désodorisation pour êtres humains et animaux); savons; préparations de soins dentaires: dentifrices, substances pour le blanchiment et le polissage des dents, produits pour bains de bouche, autres qu'à usage médical; produits abrasifs: toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives; préparations pour le polissage et l'entretien de cuir, vinyle, métal et bois: cirages, crèmes de soin, cires de polissage* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Moyens chimiques pour la désinfection grossière, la désinfection de textiles et la désinfection des parties des pieds qui sont atteintes par la mycose* ».

CONSIDERANT que les « *préparations de blanchiment et de nettoyage: détergents, produits de blanchissage, adoucissants pour la lessive, détachants, préparations pour le lavage de vaisselle; savons* » de la demande d'enregistrement, s'entendent, tout comme les « *moyens chimiques pour la désinfection grossière, la désinfection de textiles* » de la marque antérieure, de produits de nettoyage et d'entretien ménager ou industriel ;

Qu'ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lequel « *il est notable que les produits de la marque antérieure invoquée relèvent de la classe 5 alors que ceux de la demande d'enregistrement contestée relèvent de la classe 3* » ; qu'en effet, il convient de rappeler que la classification internationale des produits et services n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique ;

Qu'en outre, contrairement aux assertions de la société déposante, ces produits sont amenés à suivre les mêmes circuits de distribution en ce qu'ils peuvent pareillement se retrouver dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « *préparations pour le polissage et l'entretien de cuir, vinyle, métal et bois: cirages, crèmes de soin, cires de polissage* » de la demande d'enregistrement, s'entendent, tout comme les « *moyens chimiques pour la désinfection grossière* » de la marque antérieure, de produits de nettoyage et d'entretien ménager ou industriel ;

Qu'ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « *produits abrasifs: toile émeri, papier de verre, pierre ponce, pâtes abrasives* » de la demande d'enregistrement, s'entendent, tout comme les « *moyens chimiques pour la désinfection grossière* » de la marque antérieure, de produits de nettoyage et d'entretien ménager ou industriel ;

Qu'ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'en outre, contrairement aux assertions de la société déposante, ces produits sont amenés à suivre les mêmes circuits de distribution en ce qu'ils peuvent pareillement se retrouver dans les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que les « *produits de parfumerie; produits cosmétiques, fragrances à usage personnel (y compris agents de désodorisation pour êtres humains et animaux)* » de la demande d'enregistrement contestée désignent des substances aromatiques d'origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d'imprégner le corps d'odeurs agréables, et des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ;

Que les « *moyens chimiques pour la désinfection grossière, et la désinfection des parties des pieds qui sont atteintes par la mycose* » de la marque antérieure s'entendent de substances servant à la destruction par des procédés chimiques des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager, et des produits thérapeutiques destinés à des personnes atteintes de mycose aux pieds ;

Que les produits en cause ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'en particulier, les « *moyens chimiques pour la désinfection des parties des pieds qui sont atteintes par la mycose* » sont des produits à usage médical, contrairement aux produits précités de la demande d'enregistrement ;

Qu'en outre, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (parfumeries et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits de beauté pour les premiers ; rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d'entretien et pharmacies pour les seconds) ;

Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « *préparations de soins dentaires: dentifrices, substances pour le blanchiment et le polissage des dents, produits pour bains de bouche, autres qu'à usage médical* » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des préparations visant aux soins et au nettoyage des dents, destinées à une clientèle soucieuse de son hygiène et de son bien-être, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *moyens chimiques pour la désinfection grossière* », utilisés notamment dans le cadre de soins médicaux ou à usage ménager ;

Que s'il est vrai que les produits précités peuvent pareillement être proposés en pharmacie, ils ne peuvent être confondus en ce qu'ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s'adressent pas à la même clientèle ;

Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination INCIA, reproduite ci-dessous :

Incia

Que la marque antérieure porte sur la dénomination INCIDIN, reproduite ci-dessous :

INCIDIN

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 et la marque antérieure sont chacun constitués d'une dénomination unique ;

Que les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d'attaque INCI- ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'en effet, visuellement, les deux dénominations INCIA et INCIDIN diffèrent par leur longueur (cinq lettres pour le signe contesté, sept lettres pour la marque antérieure) et leur terminaison (A et DIN), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Qu'à cet égard, le fait invoqué par la société opposante que la séquence commune INCI- est située en position d'attaque au sein des deux signes ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion, cette séquence se trouvant fondue au sein de deux dénominations se distinguant nettement par leur séquence finale (A / DIN) ;

Que de plus, le signe contesté se caractérise par l'association de deux voyelles (IA) qui lui confère un aspect très particulier ;

Que phonétiquement, les dénominations INCIA et INCIDIN diffèrent par leur rythme (prononciation en deux temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([cia] / [din]) ;

Qu'à cet égard, la société opposante fait valoir que « *les signes en présence sont pareillement constitués de 3 syllabes et dominés par les sonorités d'attaque successives [ɛ] – [si]* » ; que, toutefois, force est de constater que le terme INCIA apparaît formé de deux syllabes, à savoir IN et CIA, et se prononce en deux temps, contrastant ainsi avec le rythme en trois temps de la marque antérieure ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, que malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association entre les deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ;

Qu'en conséquence, le signe verbal contesté INCIA 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 verbale antérieure INCIDIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Malika MEHMEL, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Responsable de pôle**

