

**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)**

**Notification à utiliser quand toutes les procédures devant l'INPI sont achevées**

I.	Office qui envoie la déclaration : <b>INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE</b> Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX <b>FRANCE</b>  <b>REF : 1 333 881 /OPP2017-1878/ NOA</b> Affaire suivie par : Noémie ARIMOTO  Tel : 01.56.65.86.66
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 333 881
III.	Nom du titulaire : LABORATORI ZAUBER SRL
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) :  <input type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)i) :  <input checked="" type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) :  <p>Classe 3 : détergents; blanchissants; assouplissants; préparation pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, racler et abraser; cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour animaux; produits pour le toilettage des animaux</p> <p>Classe 5 : Produits pharmaceutiques anti-cellulite; produits pharmaceutiques anti-aging; produits pharmaceutiques contre le vieillissement; produits pharmaceutiques pour sacs de stomie; crèmes médicales pour le soin du corps; produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; gazes; bandes; coton à usage médical; produits pour le pansement; bâtonnets pour les oreilles; sparadraps; produits pour le pansement; produits diététiques pour enfants et les malades; emplâtres; matériel pour bandages; matières pour boucher les dents et pour les empreintes dentaires; désinfectants; préparés pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; antiparasites; fongicides; désodorisants à usage différent de celui personnel.</p> <p>Classe 44 : services rendus par des médecins; services rendus par des vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; services de toilettage pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture.</p>

Siège  
 15 rue des Minimes - CS 50001  
 92677 COURBEVOIE Cedex

**0 820 210 211** Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00  
 www.inpi.fr - contact@inpi.fr

**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

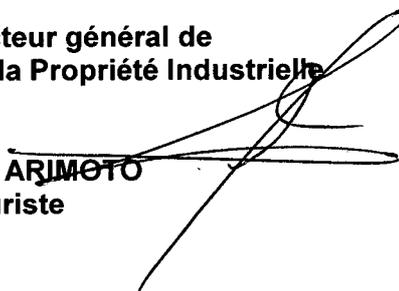
- iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante :

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**

**Noémie ARIMOTO  
Juriste**

**VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 29/01/2018**

**PROJET DE DECISION**  
**STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

**Devenu définitif le 9 janvier 2018**

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 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<sup>er</sup> 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**

La société LABORATORI ZAUBER (société de droit italien) est titulaire de l'enregistrement international n° 1333881 du 7 juillet 2016 portant sur le signe verbal AKTIDERM et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : *"Produits cosmétiques anti-cellulite; produits cosmétiques anti-aging; produits cosmétiques contre le vieillissement; cosmétiques; parfumerie; parfums; parfums solides; savons; bain moussant et gel douche; savons liquides; savonnettes; bains moussants; dentifrices; shampoings; huiles pour le corps, pour le visage et pour les mains; huiles essentielles; produits pour cheveux; lotions pour cheveux; produits pour la permanente et pour la mise en plis; gel; teintures pour cheveux; crèmes et produits pour épilation; crèmes; crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage; crèmes antirides; mousse à raser; mascara; eye liner; fards à paupières; crayons pour le maquillage; terres pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes; produits cosmétiques pour sacs de stomie; savons; préparations pour nettoyer,*

**Siège**

15 rue des Minimes - CS 50001  
92677 COURBEVOIE Cedex

**0 820 210 211** Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr – contact@inpi.fr

*cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour animaux. Produits pharmaceutiques anti-cellulite; produits pharmaceutiques anti-aging; produits pharmaceutiques contre le vieillissement; produits pour le soin du corps; crèmes médicales pour le soin du corps; produits pour le soin du visage; produits pour le soin des mains; produits hygiéniques; produits pour la hygiène; baumes; désodorisants. Services de centres de beauté; services de centres bien-être; centres beauté; centres bien-être; services de soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour homme; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; services de toilettage pour animaux".*

Le 9 mai 2017, la société INTERLAC HOLDING S.A (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale ACTIDERMA enregistrée le 20 octobre 2010 et désignant l'Union européenne.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : *"produits cosmétiques pour les soins de la peau"*.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 30 mai 2017 sous le n°17-1878 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.

Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois.

Le titulaire de l'enregistrement international a présenté des observations en réponse à l'opposition, dans lesquelles il invitait la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 3 novembre 2017, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

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

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

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

#### **Sur la comparaison des produits et services**

Les produits et services de l'enregistrement international objets de l'opposition sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits 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 L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL**

A la suite de la notification de l'opposition, le titulaire de l'enregistrement international contesté conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des produits et services

**CONSIDERANT** que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "*Produits cosmétiques anti-cellulite; produits cosmétiques anti-aging; produits cosmétiques contre le vieillissement; cosmétiques; parfumerie; parfums; parfums solides; savons; bain moussant et gel douche; savons liquides; savonnettes; bains moussants; dentifrices; shampoings; huiles pour le corps, pour le visage et pour les mains; huiles essentielles; produits pour cheveux; lotions pour cheveux; produits pour la permanente et pour la mise en plis; gel; teintures pour cheveux; crèmes et produits pour épilation; crèmes; crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage; crèmes antirides; mousse à raser; mascara; eye liner; fards à paupières; crayons pour le maquillage; terres pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes; produits cosmétiques pour sacs de stomie; savons; préparations pour nettoyer, cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour animaux. Produits pharmaceutiques anti-cellulite; produits pharmaceutiques anti-aging; produits pharmaceutiques contre le vieillissement; produits pour le soin du corps; crèmes médicales pour le soin du corps; produits pour le soin du visage; produits pour le soin des mains; produits hygiéniques; produits pour la hygiène; baumes; désodorisants. Services de centres de beauté; services de centres bien-être; centres beauté; centres bien-être; services de soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour homme; soins d'hygiène et de beauté pour animaux; services de toilettage pour animaux*" ;

**Que** la marque antérieure a été enregistrée pour les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*".

**CONSIDERANT** que les "*huiles pour le corps, pour le visage et pour les mains ; crèmes pour le corps crèmes pour les mains ; crèmes pour le visage ; crèmes antirides ; huiles et crèmes bronzantes. Produits pour le soin du corps ; produits pour le soin du visage ; produits pour le soin des mains ; produits pour la hygiène*" de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

**CONSIDERANT** que les "*cosmétiques*" de l'enregistrement international contesté constituent une catégorie générale dans laquelle sont inclus les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure ;

**Que** contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, ces produits ont la même fonction, à savoir assurer le soin du corps ;

**Qu'en outre,** ne saurait être retenu l'argument de le titulaire de l'enregistrement international selon lequel ces produits ne seraient pas similaires au regard du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure, dès lors que le caractère distinctif de la marque antérieure n'est pas un critère permettant de déterminer l'identité ou la similarité des produits ;

**Que** ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires.

**CONSIDERANT** que les "*Produits cosmétiques anti-cellulite ; produits cosmétiques anti-aging ; produits cosmétiques contre le vieillissement*" de l'enregistrement international contesté, tout comme les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des cosmétiques ; qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination ;

**Qu'à cet égard,** le titulaire de l'enregistrement international soutient que les produits précités de l'enregistrement international n'ont pas les mêmes fonctions et clientèles que les produits de la marque antérieure, les premiers ayant pour fonction spécifique de lutter contre le vieillissement de la peau et la cellulite et visant une clientèle soucieuse de perdre du poids ou de réduire leur masse graisseuse ;

**Que** toutefois, les produits précités de l'enregistrement international et de la marque antérieure présentent bien la même fonction, à savoir le soin du corps et visent une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ;

**Qu'enfin**, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, ces produits relevant tous de la catégorie générale des cosmétiques, sont tous commercialisés dans les rayons cosmétiques des grandes surfaces ou des para-pharmacies ;

**Qu'il s'agit** donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les "*parfumerie; parfums; parfums solides; savons; bain moussant et gel douche; savons liquides; savonnettes; bains moussants; dentifrices; shampoings; huiles essentielles; produits pour cheveux; lotions pour cheveux; produits pour la permanente et pour la mise en plis; gel; teintures pour cheveux; crèmes et produits pour épilation; crèmes; mousse à raser; mascara; eye liner; fards à paupières; crayons pour le maquillage; terres pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; savons*" de l'enregistrement international contesté relèvent, tout comme les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, de la catégorie générale des cosmétiques ;

**Que** les produits précités de l'enregistrement international contesté présentent donc les mêmes nature, fonction et destination que les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure ;

**Qu'à cet égard**, si comme le soutient le titulaire de l'enregistrement international, les "*savons ; savons liquides*" de l'enregistrement international peuvent être utilisés pour nettoyer les surfaces, ils englobent également les savons et savons liquides ayant pour fonction l'hygiène du corps ; qu'ainsi, ces produits relèvent de la catégorie générale des cosmétiques ;

**Qu'en outre**, s'il est vrai, comme le souligne le titulaire de l'enregistrement international, que les produits précités de l'enregistrement international présentent chacun leur spécificité (parfumer, nettoyer le corps, maquiller, nettoyer les dents, nettoyer les cheveux, maquiller, raser, épiler, durcir et embellir les ongles ...), il n'en demeure pas moins qu'ils participent tous aux soins de beauté et d'hygiène du corps et sont utilisés à cette fin ;

**Que** ces produits s'adressent également à une même clientèle de personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique ;

**Qu'ils** sont pareillement issus de l'industrie cosmétique et empruntent les mêmes circuits de distribution (parfumeries, magasins d'esthétique et rayons des grandes surfaces consacrés à l'hygiène et aux cosmétiques) ;

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

**CONSIDERANT** que les "*produits cosmétiques pour sacs de stomie*" de l'enregistrement international contesté, qui s'entendent de produits non médicamenteux pour le soin du corps dans le cadre de l'utilisation de sacs de stomie, appartiennent à la catégorie générale des cosmétiques, tout comme les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure ;

**Que** si les premiers sont destinés, comme le relève le titulaire de l'enregistrement international, à une clientèle spécifique de personnes contraintes d'utiliser des sacs de stomie, les produits précités de l'enregistrement international et de la marque antérieure présentent la même nature, dès lors qu'ils relèvent tous de la catégorie des cosmétiques ;

**Qu'il s'agit** donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les "*produits hygiéniques ; désodorisants*" de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps présentent les mêmes nature, fonction et destination que les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées au soin de la peau ;

**Qu'à** cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, les "*désodorisants*" de l'enregistrement international contesté sont des produits qui visent à absorber les mauvaises odeurs aussi bien ambiantes que corporelles ;

**Que** ces produits s'adressent à une même clientèle, soucieuse de son hygiène corporelle et empruntent les mêmes circuits de distribution (parapharmacies, rayons des grandes surfaces consacrés à l'hygiène et aux cosmétiques) ;

**Qu'il** s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les "*baumes*" de l'enregistrement international contesté, qui s'entendent de lotions et crèmes pour le soin du corps, tout comme les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie plus générale des cosmétiques ; qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination ;

**Qu'à** cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, les "*baumes*" de la demande d'enregistrement, au vu de la généralité du libellé, ne se limitent pas aux baumes à usage médical ou pharmaceutique mais englobent également les baumes à usage cosmétique ;

**Qu'il** s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les "*Services de centres de beauté ; services de centres bien-être ; centres beauté ; centres bien-être ; services de soins d'hygiène et de beauté ; soins d'hygiène et de beauté pour homme*" de l'enregistrement international contesté sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, dès lors que la prestation des premiers nécessite le recours aux seconds, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international ;

**Qu'il** s'agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** en revanche que les "*préparations pour nettoyer*" de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de produits d'entretien ménagers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, tels que définis précédemment ;

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

**CONSIDERANT** que les "*cosmétiques pour animaux ; produits cosmétiques pour animaux*" de l'enregistrement international contesté ne présentent pas la même destination que les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure invoquée ;

**Qu'en** effet, les produits pour animaux ont des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de celles des produits pour êtres humains, de sorte qu'ils font l'objet d'une mention particulière dans le libellé lorsqu'ils sont revendiqués, ce qui n'est pas le cas des produits de la marque antérieure ;

**Qu'en outre**, le fait que ces produits présentent la même fonction, à savoir l'hygiène, ne permet pas de les déclarer similaires, dès lors qu'ils diffèrent par leur destination (animaux pour les premiers / êtres humains pour les seconds), clientèle (propriétaires d'animaux pour les premiers / personnes cherchant à embellir son corps pour les seconds), circuits de fabrication (laboratoires de cosmétiques pour animaux pour les premiers / laboratoires cosmétiques pour êtres humains pour les seconds) et de distribution (animaleries et salon de toilettage pour les premiers / parfumeries, ou rayons cosmétiques pour les seconds) ;

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

**CONSIDERANT** que les "*Produits pharmaceutiques anti-cellulite ; produits pharmaceutiques anti-aging ; produits pharmaceutiques contre le vieillissement ; crèmes médicales pour le soin du corps*" de l'enregistrement international contesté qui désignent des substances et produits utilisés spécifiquement à des fins médicales et s'adressant à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients, ne présentent manifestement pas les mêmes nature et destination que les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure, ces produits désignant des produits d'hygiène corporelle et des préparations non médicamenteuses destinées essentiellement à la toilette ou la mise en beauté du corps ;

**Que** ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel les produits précités de l'enregistrement international auraient la même finalité que les produits de la marque antérieure, à savoir une finalité thérapeutique ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la marque antérieure, qui appartiennent à la catégorie générale des cosmétiques, ne présentent pas une finalité thérapeutique ;

**Qu'en outre**, ces produits ne s'adressent pas à la même clientèle et sont vendus séparément, contrairement à ce que soutient la société opposante les produits précités de l'enregistrement international étant généralement vendus en pharmacie alors que ceux de la marque antérieure se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits cosmétiques ; que si certains de ces derniers peuvent être commercialisés en pharmacie ou parapharmacies, ils se présentent alors à des emplacements différents des produits précités de l'enregistrement international ;

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

**CONSIDERANT** que les services de "*soins d'hygiène et de beauté pour animaux ; services de toilettage pour animaux*" de l'enregistrement international contesté ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "*produits cosmétiques pour les soins de la peau*" de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne faisant pas appel aux seconds, lesquels doivent s'entendre, à défaut de précision dans leur libellé, de produits destinés exclusivement aux humains comme précédemment établi et contrairement à ce que soutient la société opposante ;

**Que** ces services et produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

**CONSIDERANT** que les produits et services de l'enregistrement international contesté objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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

**CONSIDERANT** que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal AKTIDERM ;

**Que** la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ACTIDERMA.

**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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

**CONSIDERANT** qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause sont composés d'une dénomination unique ;

**Que** les dénominations AKTIDERM du signe contesté et ACTIDERMA de la marque antérieure, ont en commun une même construction fondée sur l'association d'une séquence d'attaque phonétiquement identique (AKTI- pour le signe contesté / ACTI pour la marque antérieure) et d'une séquence finale proche (-DERM pour le signe contesté / DERMA pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

**Qu'il** résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble ;

**Que** le titulaire de l'enregistrement international fait valoir que la marque antérieure ACTIDERMA ne serait pas distinctive pour les produits en cause dès lors qu'elle est constituée de deux séquences verbales (ACTI et DERMA) dépourvues de caractère distinctif ; que toutefois, si ces termes, pris séparément, sont susceptibles d'être évocateurs au regard des produits et services en cause, leur association particulière au sein de la marque antérieure n'en constitue pas pour autant la désignation nécessaire, générique ou usuelle, pas plus qu'elle n'est susceptible d'en indiquer une caractéristique ;

**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 de se prononcer sur la validité d'une marque enregistrée, cette question relevant de la seule compétence des tribunaux ;

**Que** le titulaire de l'enregistrement international fait également valoir la banalité des termes ACTI et DERMA en raison d'un grand nombre de marques déposées utilisant ces termes ; que toutefois, les recherches du titulaire de l'enregistrement international portent sur les termes ACTI et DERMA pris séparément, aucun résultat ne portant sur les termes ACTI et DERMA associés ; qu'ainsi, ces éléments ne permettent pas de démontrer la banalité de la combinaison constitutive de la marque antérieure ACTIDERMA ;

**Qu'ainsi**, le risque de confusion entre les signes en cause résulte de l'association particulière de deux termes qui sera nécessairement perçue comme étant très proche par le consommateur de tels produits et services ;

**Que**, dès lors, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, les différences visuelles et phonétiques entre les dénominations en cause, tenant, dans la marque antérieure, à la substitution de la lettre C à la lettre K ainsi que par la présence de la lettre A- en position finale, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ;

**Qu'en** effet, la substitution de la lettre C à la lettre K n'a aucune incidence phonétique et la présence de la lettre A en position finale de la marque, n'a qu'une faible incidence visuelle et phonétique ;

**Qu'ainsi**, et malgré ces différences, les signes restent dominés par une physionomie et une prononciation des plus proches ;

Qu'enfin, et contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international, les produits et services de l'enregistrement international contesté considérés comme identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée qui sont tous des produits cosmétiques ou des services d'hygiène et de beauté, visent le grand public, et non pas un public averti de professionnels de la santé.

**CONSIDERANT** que le signe verbal contesté AKTIDERM constitue donc l'imitation de la marque internationale verbal ACTIDERMA.

**CONSIDERANT** qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de le titulaire de l'enregistrement international fondé sur une décision statuant sur une opposition rendue par l'Institut, dès lors que ce précédent porte sur une espèce différente de la présente affaire.

**CONSIDERANT** en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ainsi que de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits et services ;

**Que** le signe verbal contesté AKTIDERM ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour les produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale internationale ACTIDERMA.

#### PAR CES MOTIFS

#### DECIDE

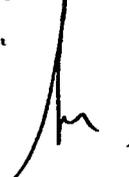
**Article 1<sup>er</sup>** : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : *"Produits cosmétiques anti-cellulite; produits cosmétiques anti-aging; produits cosmétiques contre le vieillissement; cosmétiques; parfumerie; parfums; parfums solides; savons; bain moussant et gel douche; savons liquides; savonnettes; bains moussants; dentifrices; shampoings; huiles pour le corps, pour le visage et pour les mains; huiles essentielles; produits pour cheveux; lotions pour cheveux; produits pour la permanente et pour la mise en plis; gel; teintures pour cheveux; crèmes et produits pour épilation; crèmes; crèmes pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage; crèmes antirides; mousse à raser; mascara; eye liner; fards à paupières; crayons pour le maquillage; terres pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes; produits cosmétiques pour sacs de stomie; savons. Produits pour le soin du corps; produits pour le soin du visage; produits pour le soin des mains; produits hygiéniques; produits pour la hygiène; baumes; désodorisants. Services de centres de beauté; services de centres bien-être; centres beauté; centres bien-être; services de soins d'hygiène et de beauté; soins d'hygiène et de beauté pour homme".*

**Article 2** : La protection en France de l'enregistrement international contesté est partiellement refusée pour les produits et services précités.

Noémie ARIMOTO, Juriste

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

Isabelle MOYA  
Responsable de pôle



**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 recours est du ressort de la cour d'appel de Paris et que 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 :

<b>Cour d'appel compétente</b>	<b>Départements concernés</b>
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, 97A, 97B, 97C, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97I, 97J, 97K, 97L, 97M, 97N, 97O, 97P, 97Q, 97R, 97S, 97T, 97U, 97V, 97W, 97X, 97Y, 97Z, 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.