

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 18^{ter}.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 : 1511625 / 2020-1603 / REF Affaire suivie par : Franck REMY Tel : 01.56.65.83.17
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1511625
III.	Nom du titulaire : UNIVA Marketing Limited
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) : ☒ Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18^{ter}.2)i) : ☐ Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18^{ter}.2)ii) : Classe
V.	Non-revendication ou réserve : <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i> <i>Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :</i> ☐ 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 :

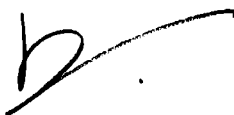
Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS

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**



Franck REMY
Juriste

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 17/02/2021

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, 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 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 UNIVA Marketing Limited (société de droit chinois) est titulaire de l'enregistrement international n° 1511625 du 6 novembre 2019 portant sur le signe complexe NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Compléments nutritionnels; tous compris dans la classe 5 (autres qu'à usage médicinal). Fruits et légumes cuits, séchés et conservés; fruits, légumes transformés et huile de poisson comestible sous forme de granulés, de pastilles, solide, poudreuse, liquide, de gelées ou de gélules (autres qu'à usage médicinal)* ».

Le 6 mai 2020, la société Natural Organics Inc (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union européenne portant sur le signe verbal NATURES PLUS, déposée le 19 avril 2016 et enregistrée sous le n°15355746.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Compléments alimentaires; Préparations alimentaires diététiques, Vitamines, Minéraux, Compléments diététiques à base d'herbes, Boissons et milk-shakes protéinés (substituts de repas); Poudres protéinées pour préparation de boissons et milk-shakes (substituts de repas); Suppléments nutritionnels sous forme de boissons frappées et boissons nutritionnelles autres que des substituts de repas; Suppléments nutritionnels sous forme de barres et gaufrettes énergétiques nutritionnelles et protéinées* ».

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 2 juin 2020 sous le n° 20-1603 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.

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

Par courrier émis le 17 décembre 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 de ce projet de décision.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

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

Sur la comparaison des produits

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

Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qui concerne une partie des produits en cause et développe une nouvelle argumentation à cet égard.

Sur la comparaison des signes

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

La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure invoquée.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste également ce dernier en ce qui concerne les signes en cause.

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

La société titulaire de l'enregistrement international conteste la comparaison d'une partie des produits en cause ainsi que la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Compléments nutritionnels; tous compris dans la classe 5 (autres qu'à usage médicinal). Fruits et légumes cuits, séchés et conservés; fruits, légumes transformés et huile de poisson comestible sous forme de granulés, de pastilles, solide, poudreuse, liquide, de gelées ou de gélules (autres qu'à usage médicinal)* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Compléments alimentaires; Préparations alimentaires diététiques, Vitamines, Minéraux, Compléments diététiques à base d'herbes, Boissons et milk-shakes protéinés (substituts de repas); Poudres protéinées pour préparation de boissons et milk-shakes (substituts de repas); Suppléments nutritionnels sous forme de boissons frappées et boissons nutritionnelles autres que des substituts de repas; Suppléments nutritionnels sous forme de barres et gaufrettes énergétiques nutritionnelles et protéinées* » .

CONSIDERANT que les produits suivants de l'enregistrement international contesté : « *Compléments nutritionnels; tous compris dans la classe 5 (autres qu'à usage médicinal)* » sont identiques à certains produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par son titulaire.

CONSIDERANT que, dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante présente des arguments démontrant la similarité entre les « *fruits, légumes transformés et huile de poisson comestible sous forme de granulés, de pastilles, solide, poudreuse, liquide, de gelées ou de gélules (autres qu'à usage médicinal)* » de l'enregistrement international contesté et les « *Compléments alimentaires; Préparations alimentaires diététiques, Vitamines, Minéraux, Boissons et milk-shakes protéinés (substituts de repas); Poudres protéinées pour préparation de boissons et milk-shakes (substituts de repas); Suppléments nutritionnels sous forme de barres et gaufrettes énergétiques* » de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par son titulaire.

CONSIDERANT en revanche, que les « *Fruits et légumes cuits, séchés et conservés* » de l'enregistrement international contesté qui s'entendent de produits alimentaires de base destinés à alimenter le corps humain, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « *Compléments alimentaires; Préparations alimentaires diététiques, Vitamines, Minéraux, Boissons et milk-shakes protéinés (substituts de repas); Poudres protéinées pour préparation de boissons et milk-shakes (substituts de repas); Suppléments nutritionnels sous forme de barres et gaufrettes énergétiques* » de la marque antérieure invoquée qui désignent des substances participant à l'alimentation et contribuant à l'équilibre nutritionnel des individus en suppléant certaines carences ;

Qu'en outre, les seconds ne sont pas nécessairement préparés à partir des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement utilisés pour de telles préparations mais font l'objet de multiples applications culinaires ;

Que si les produits de l'enregistrement contesté peuvent être utilisés dans la composition de certains des produits de la marque antérieure, ceux-ci ont alors subi un degré de transformation substantiel excluant tout risque de confusion avec les produits de la marque antérieure ;

Qu'enfin, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne sont pas commercialisés dans les mêmes lieux de vente (grandes surfaces pour les premiers / pharmacies et parapharmacies pour les seconds) ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de l'enregistrement international contesté, sont pour partie, identiques, à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN, ci-dessous reproduit :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

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

NATURES PLUS

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 donc 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 des signes en présence, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et une présentation particulière en couleurs le tout représenté dans un losange et la marque antérieure est composée de deux termes ;

Que ces signes ont en commun l'association d'un terme commençant par la séquence NATUR- (à savoir NATURALLY pour le signe contesté, NATURES pour la marque antérieure) et du terme PLUS ;

Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre ces deux signes pris dans leur ensemble ;

Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent très nettement par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant un signe complexe dans lequel les éléments verbaux NATURALLY PLUS sont inscrits en très petits caractères au-dessus des termes SUPER LUTEIN quant à eux inscrits au centre du signe contesté en très gros caractères, le tout présenté dans un losange de couleurs bleu et marron, avec des éléments figuratifs représentant une feuille et le dessin de l'homme de Vitruve, alors que la marque antérieure ne comporte que deux éléments verbaux ;

Qu'à cet égard, rien n'indique que la représentation de l'homme de Vitruve évoquera comme l'indique la société opposante des « *produits dont le but est de maintenir l'équilibre* » et sera ainsi dépourvu de caractère distinctif ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leurs sonorités finales [lu-té-îne] pour la demande contestée / [pluss] pour la marque antérieure ;

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

Qu'en effet, les termes NATURALLY PLUS du signe contesté, de par leur présentation en caractères de plus petite taille, présentent un caractère accessoire au regard des termes SUPER LUTEIN, nettement mis en évidence par leur taille et leur position centrale au sein de la vignette ;

Que de plus, les termes NATURALLY PLUS (aisément compris par le consommateur comme signifiant « *naturellement plus* » en anglais) et NATURES PLUS apparaissent faiblement distinctifs à l'égard des produits en cause, en ce qu'ils renvoient à une de leurs caractéristiques, à savoir d'être des produits très naturels ; qu'il s'ensuit que ces termes ne sont pas de nature à retenir, à eux seuls, l'attention du consommateur à titre de marque ;

Qu'à cet égard, les arguments de la société opposante relatifs au caractère distinctif accru de la marque antérieure, en raison de sa « *large connaissance auprès du public* » ne peuvent être retenus ; qu'en effet, les documents fournis par la société opposante à savoir des extraits de deux sites internet proposant à la vente des produits sous la marque NATURES PLUS, ne sont pas suffisants pour démontrer la large connaissance de la marque antérieure auprès du public français ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « *la composition des étiquettes de compléments alimentaires et de produits alimentaires est classiquement et habituellement composée de la manière suivante : - Marque ombrelle du produit : en l'espèce NATURES PLUS et NATURALLY PLUS. Composition du produit ou effet bénéfique du produit pour les compléments alimentaires ou, parfums, goût, composition.... pour les produits alimentaires* », la perception d'une marque par le public devant être appréciée dans chaque d'espèce en fonction de ses caractéristiques propres ;

Que s'il est vrai, comme l'établit l'opposant, que les termes SUPER LUTEIN de la demande contestée évoquent directement la lutéine qui est un pigment présent dans le jaune d'œuf et dans certains végétaux et sont donc susceptibles d'évoquer la composition des produits, il n'est pas certain que les consommateurs français de culture moyenne, ne disposant pas de connaissances particulières en matière de nutrition, connaissent la lutéine et puissent ainsi percevoir cette référence à la composition des produits dans les termes SUPER LUTEIN ; qu'à supposer même qu'ils perçoivent cette référence, il n'en demeure pas moins que les termes SUPER LUTEIN participent à l'impression d'ensemble très différente des deux signes ;

Qu'enfin, la ressemblance intellectuelle soulevée par la société opposante et tenant à l'association d'un« *élément relatif à la nature à l'élément identique PLUS* » ne saurait suffire à créer un risque de confusion, dès lors que cette évocation est faiblement distinctive au regard des produits en cause, ainsi que précédemment démontré ;

Qu'ainsi, compte tenu du très faible caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent générer de risque de confusion ni d'association dans l'esprit des consommateurs concernés ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure NATURES PLUS.

CONSIDERANT enfin que ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l'INPI en matière d'oppositions, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi 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 dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union Européenne verbale NATURES PLUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Franck REMY, Juriste

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

**Jean-Yves CAILLIEZ
Responsable de pôle**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'J' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
(art. R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS (art. R. 411-21)

. 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 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS (art. R. 411-24 à R. 422-30)

. **Le requérant est tenu de constituer avocat** et le recours est remis à la cour d'appel compétente **par voie électronique**, à peine d'irrecevabilité.

. **L'acte de recours** doit comporter, à peine de nullité, **les mentions suivantes** :

- 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. Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
4. L'objet du recours ;
5. Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
6. La constitution de l'avocat du requérant. Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à la déclaration, sauf en cas de décision implicite de rejet.

. **A peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI (à l'attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.**

COURS D'APPEL COMPETENTES (art. R. 411-19-1 et D 411-19-2)

. Le recours 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** doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.

. Le recours formé contre une décision relative à **une marque, un dessin et modèle, ou une indication géographique**, 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, Terres australes et antarctiques françaises,
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.