

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 : 1547225 / OPP 20-4062 / AVP Affaire suivie par : Alexandre VAN PEL Tel : 01.56.65.83.07
II. Numéro de l'enregistrement international : 1547225
III. Nom du titulaire : HISPALCO, S.A.
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 type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les produits et services ci-après (règle 18ter.2)ii) : Classe 31 : Produits et forestiers à l'état brut et non transformés
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> <input type="checkbox"/> à l'égard de tous les produits et services <input type="checkbox"/> 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. 411-43 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**

Alexandre VAN PEL, Juriste

A. Van Pel

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 10/05/2021

Le 10/05/2021

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 (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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 HISPALCO, S.A., (Espagne), est titulaire de l'enregistrement international n° 1547225 du 18 mai 2020, portant sur le signe complexe PURE BEAUTY LADY GO DIVA et désignant la France.

Le 26 octobre 2020, la société GODIVA BELGIUM B.V./S.R.L. (société de droit belge), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l'Union européenne portant le signe verbal GODIVA déposé le 30 mai 2012 et enregistrée sous le n° 10925303, sur le fondement d'un risque de confusion ;
- la marque de l'Union européenne portant le signe verbal GODIVA déposé le 1^{er} avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 184622, sur le fondement d'une atteinte à la renommée.



L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I. par courrier du 1^{er} décembre 2020, sous le n° 20-4062, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et à la titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A. Sur le fondement de la marque n°10925303)

Le risque de confusion 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.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu'elle forme notamment opposition contre les «*Fruits et légumes frais*», lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la demande d'enregistrement contestée, mais sous la formulation suivante : «*fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais*».

En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : «*Huiles alimentaires. Vinaigres et épices., Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais*».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «*Services de vente au détail de nourriture, confiserie et boissons*».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

Pour apprécier la similitude entre les produits, 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 fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

En l'espèce, les «*fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais*» de l'enregistrement contestée apparaissent similaires certains services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

En revanche, en n'établissant pas de liens précis entre les «*Huiles alimentaires. Vinaigres et épices., Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut*»

ou non transformés» de l'enregistrement international contesté et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

En conséquence, les produits l'enregistrement international contesté apparaissent pour partie identiques et similaires à l'évidence à certains services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe présenté ci-dessous :



La marque antérieure porte sur la dénomination GODIVA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

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 gardé en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et une présentation particulière, la marque antérieure quant à elle est constituée d'un élément verbal.

Il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes GO DIVA du signe contesté et GODIVA, constitutive de la marque antérieure, (longueur identique, mêmes lettres, mêmes séquences et prononciations), dont il résulte une même impression d'ensemble.

Si les signes diffèrent également par la présence, au sein du signe contesté, des termes PURE BEAUTY LADY, d'éléments figuratifs et l'utilisation d'une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, les éléments GO DIVA du signe contesté et GODIVA, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.

Les éléments GO DIVA apparaissent essentiels dans le signe contesté, dès lors que l'élément verbal LADY qui le précède, terme anglais aisément compris du consommateur français signifiant Madame, renvoie immédiatement aux éléments qui le suivent et les met ainsi en exergue. Le terme LADY est susceptible d'évoquer la clientèle des produits en cause.

A cet égard, les éléments PURE BEAUTY LADY apparaissent secondaires et moins immédiatement perceptibles en raison de leur présentation en plus petits caractères sur une ligne verticale, de sorte qu'ils ne sont pas de nature à retenir l'attention du consommateur en tant qu'éléments de marque.



En outre, les éléments graphiques et figuratifs du signe contesté constituent des agréments de présentation visuelle qui n'altèrent pas le caractère perceptible des éléments GO DIVA et qui sont imperceptibles sur le plan phonétiques.

Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité un risque d'association dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises contractuellement liées.

Le signe complexe contesté PURE BEAUTY LADY GO DIVA est donc similaire à la marque verbale antérieure GODIVA.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

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 ; qu'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.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure en l'absence d'argumentation et ce malgré la similitude des signes.

B. Sur le fondement de la marque n°184622 (atteinte à la renommée)

Le titulaire d'une marque jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l'identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.

Sur la renommée de la marque antérieure

La renommée implique un seuil de connaissance qui n'est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services qu'elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c'est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

En l'espèce, l'opposante invoque la renommée de la marque de l'Union européenne n°184622 portant sur la dénomination GODIVA sur le marché du chocolat.

La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « *Café, thé, cacao, sucre; produits à base de chocolat, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles* ».

Il ressort des pièces communiquées par l'opposante que la marque antérieure jouit d'une renommée à **tout le moins** pour les produits suivants : « *cacao, produits à base de chocolat, confiserie* », ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement contesté.

A cet égard, l'opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :

- **TW3 : une décision du 22 avril 2020 prise par l'EUIPO** ayant reconnue la renommée de cette marque.
- TW2 : une décision 16 octobre 2014 prise par l'EUIPO ayant reconnue la renommée de cette marque.

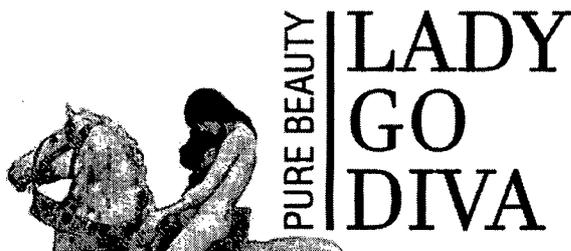
Il ressort de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, que la marque antérieure GODIVA a fait l'objet d'un usage intensif et qu'elle est connue sur le marché pertinent de l'Union européenne.

Ainsi, la marque antérieure invoquée GODIVA a bien acquis une renommée sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, à **tout le moins pour les produits** suivants : « *produits à base de chocolat et confiserie* ».

En conséquence, il convient d'examiner l'atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits visés par la société opposante à savoir : « *Huiles alimentaires. Vinaigres et épices., Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais* ».

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe présenté ci-dessous :



La marque antérieure porte sur la dénomination GODIVA.

L'opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur similarité.

Sur le lien entre les signes dans l'esprit du public

Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice, il convient d'établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.

Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi



que le public concerné, l'intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s'étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l'usage de la marque antérieure et l'existence d'un risque de confusion s'il en existe un.

En l'espèce, il est vrai que la marque antérieure GODIVA possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public sur le marché du chocolat.

Les signes PURE BEAUTY LADY GO DIVA de la demande d'enregistrement contestée et GODIVA de la marque antérieure de renommée sont similaires, comme précédemment établi.

L'opposition, fondée sur l'atteinte à la marque de renommée antérieure GODIVA, est dirigée à l'encontre de l'ensemble des produits de la demande d'enregistrement contestée à savoir les « *Huiles alimentaires. Vinaigres et épices. Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais* ».

Afin de démontrer le lien entre les produits précités, la société opposante précise que ce « *sont des produits alimentaires de consommation courante, tout comme les produits invoqués ces produits sont souvent combinés par les maîtres chocolatiers notamment pour réaliser des recettes nouvelles, exotiques et innovantes* ».

En effet, concernant les produits alimentaires, à savoir les « *Huiles alimentaires. Vinaigres et épices. Produits agricoles, horticoles et forestiers à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais* » de la marque contestée, un lien peut être établi avec les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée.

A cet égard, il convient de relever que la société déposante n'a présenté aucune observation de nature à contester les liens précités.

En revanche, en ce qui concerne les « *Produits forestiers à l'état brut et non transformés* » de l'enregistrement contesté aucun lien précis n'a été invoqué et ces produits ne sont pas alimentaires.

Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu'ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « *Huiles alimentaires. Vinaigres et épices. Produits agricoles, horticoles à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais* », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

Il en va différemment pour les « *Produits forestiers à l'état brut et non transformés;* » de la marque contestée, pour lesquels aucun lien particulier ne peut être établi.

Ainsi, au regard de ces produits qui apparaissent très éloignés de ceux de la marque antérieure, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d'enregistrement évoque la marque antérieure dans l'esprit des consommateurs concernés.

L'existence d'un lien entre les marques dans l'esprit du public étant une des conditions nécessaires à l'application de la protection des marques de renommée, l'opposition n'apparaît pas bien fondée sur le fondement de l'atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités.

Sur le risque de préjudice

Il existe un risque de préjudice lorsque l'usage de la demande d'enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Il appartient à l'opposante d'établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu'il est prévisible dans des circonstances normales.

La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d'une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d'autres termes, il s'agit du risque que l'image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

L'opposante soutient que l'usage et l'enregistrement de la demande contestée porterait atteinte et tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

En effet, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. L'usage de l'enregistrement international contesté PURE BEAUTY LADY GO DIVA est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure GODIVA, ce qui n'est pas contesté.

En conséquence, l'enregistrement contesté PURE BEAUTY LADY GO DIVA doit être partiellement rejetée, sur le fondement d'une atteinte à la renommée de la marque antérieure GODIVA.

CONCLUSION

En conséquence, en raison de l'atteinte à la renommée de la marque de l'Union européenne antérieure GODIVA n° 184622 ainsi que du risque de confusion avec a marque de l'Union européenne antérieure GODIVA n° 10925303, l'enregistrement contesté PURE BEAUTY LADY GO DIVA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des «*Huiles alimentaires. Vinaigres et épices.,Produits agricoles, horticoles à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais*», et doit donc être partiellement rejetée.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et suivants : «*Huiles alimentaires. Vinaigres et épices.,Produits agricoles, horticoles à l'état brut et non transformés; grains à l'état brut ou non transformés; fruits et légumes, légumes du potager et légumineuses frais*».

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

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

Alexandre VAN PEL, Juriste

A. Van Pel