

**DECLARATION DE RETRAIT
D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION**

*notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du
Protocole de Madrid*

I- Office qui notifie le refus de protection :	Date : 28/01/2005
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE	REF : 820 397/OPP 04-2245/SBR
Département des Marques, Dessins et Modèles	
32, rue des trois Fontanot	
F-92 016 Nanterre cedex	
FRANCE	
TEL : 01.53.04.59.25	
FAX : 01.53.04.49.08/12	
III- N° de l'enregistrement international :	820 397

III- Marque :	FRESH WAY
----------------------	------------------

IV- Nom et adresse de l'opposant :	JULIUS SAMMAN Ltd
	Weidstrasse 14
	Ch-6300 Zug
	SUISSE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

DELAI DU RECOURS

(art. R 411-20 du code de la propriété intellectuelle)

- . Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la 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.

PRÉSENTATION DU RECOURS

(art. R 411-21 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)

- . Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
- . 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.

COUR D'APPEL COMPÉTENTE

(art. R 411-19 du code de la propriété intellectuelle)

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

- . 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.



SERVICE OPPOSITION
LE 28 JAN. 2005

**DEPARTEMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODELES**
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

Affaire suivie par : **Sophie BRUN**
Téléphone : 01.53.04.59.25
Télécopie : 01.53.04.49.08/12

OMPI
Département des enregistrements
internationaux
34, chemin des colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision ci-jointe statuant sur l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessus désignée, j'ai décidé de retirer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du 28 juillet 2004.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

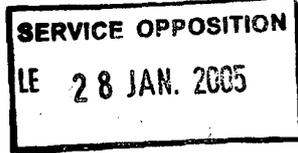
Sophie BRUN

Juriste

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



04-2245 / SBR

**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. 412-5, 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société "VICTORY-2000" EOOD (société de droit bulgare) est titulaire de l'enregistrement international n° 820 397 du 24 février 2004, portant sur le signe complexe FRESH WAY et désignant la France.

Le 23 juillet 2004, la société JULIUS SÄMANN Ltd représentée par Madame Emmanuelle TEVENIN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HIRSCH-POCHART & ASSOCIES, a formé opposition à la protection de cette marque en France, sur la base de la marque internationale figurative n° 328 917 renouvelée par déclaration en date du 30 novembre 1986 et désignant la France.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE	SIEGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr
---	--

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

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

Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de l'enregistrement international contesté **et** de la marque antérieure :

- les "*lingettes imprégnées de lotions cosmétiques*" **et** les "*produits cosmétiques*", par leurs nature, fonction, destination, fabricants et circuits de commercialisation ;

- les "*désodorisants, désodorisants de voiture*" **et** les "*produits pour améliorer l'air, désinfectants*", par leurs nature, fonction, fabricants et circuits de commercialisation.

Sont respectivement similaires, les produits suivants de l'enregistrement international contesté **et** de la marque antérieure :

- les "*articles de parfumerie*" **et** les "*produits cosmétiques, désinfectants*", par leurs nature, fonction, destination, fabricants et circuits de commercialisation ;

- les "*lingettes imprégnées de lotions cosmétiques*" **et** les "*désinfectants*", par leurs nature, fonction, destination, fabricants et circuits de commercialisation.

Sont similaires, par complémentarité, les "*aromates*" de l'enregistrement international contesté **et** les "*produits cosmétiques, désinfectants*" de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

La société opposante invoque en outre, à l'appui de son argumentation, la notoriété de la marque antérieure ainsi que sa connaissance sur le marché.

Elle invoque également l'incidence de l'identité et la forte similarité des produits sur la comparaison des signes en présence.

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée le 28 juillet 2004 à l'OMPI, sous le numéro 04-2245, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

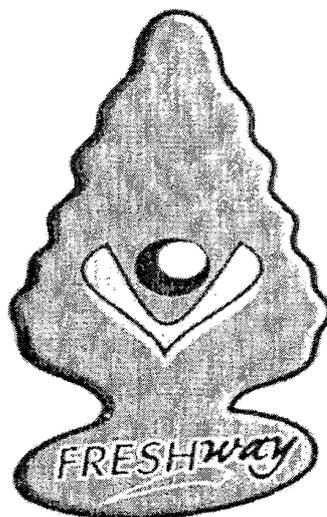
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "*articles de parfumerie ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; aromates ; désodorisants ; désodorisants de voiture*" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "*produits cosmétiques, désinfectants ; produits pour améliorer l'air, désinfectants*".

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe FRESH WAY, ci-dessous représenté :



Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci dessous représenté :



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 que le signe contesté est composé d'un élément figuratif au sein duquel est inscrit un élément verbal, alors que la marque antérieure ne comporte qu'un élément figuratif.

CONSIDERANT que visuellement, les signes en présence comportent tous deux un élément figuratif représentant un sapin ;

Que toutefois, si la représentation du sapin apparaît essentielle dans la marque antérieure, l'expression FRESH WAY apparaît tout aussi dominante que l'élément figuratif dans le signe contesté, en ce qu'elle est immédiatement lisible et sera l'élément par lequel ce signe sera désigné par le consommateur ;

Qu'ainsi, la représentation du sapin n'apparaît donc pas dominante dans le signe contesté ;

Que de plus, l'impression d'ensemble laissée par ces deux signes est différente tant au plan visuel que phonétique ;

Qu'en effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces éléments figuratifs diffèrent par la représentation respective du sapin (représentation stylisée d'un arbre sur fond grisé avec le contour légèrement ourlé, posé sur un socle ovale au sein duquel sont inscrits de manière lisible les éléments verbaux FRESH WAY / représentation très réaliste de la silhouette d'un sapin sombre, posé sur un socle de forme rectangulaire au sein de la marque antérieure) ;

Que de même, les éléments figuratifs positionnés au sein des signes en présence diffèrent ; qu'en effet, dans le signe contesté, apparaissent deux éléments figuratifs au milieu de l'arbre, l'un de forme ronde positionné entre les deux branches de l'autre élément stylisé ;

Que ces éléments n'ont rien de commun avec ceux figurant au sein de la marque antérieure, à savoir deux cartouches clairs, l'un en bas de signe dans le socle, et l'autre positionné au milieu du sapin, légèrement incliné vers la droite ;

Que les signes diffèrent également par la présence dans le signe contesté de la mention FRESH WAY, inscrite en bas de signe au sein de l'élément figuratif ;

Que ces différences confèrent donc au signe contesté un aspect visuel très éloigné de celui de la marque antérieure, qui ne comporte pas d'élément verbal, et aboutissent à les distinguer au plan phonétique, le signe contesté étant le seul à susceptible d'être prononcé.

CONSIDERANT en outre que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, d'une part qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, et que d'autre part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en effet, les différences précitées entre les signes en cause sont telles, qu'en dépit de la similarité des produits, et même à supposer démontrée la connaissance sur le marché de la marque antérieure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le public, quant à l'origine des marques.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur des produits concernés, et ce nonobstant la similarité des produits en cause.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté FRESH WAY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée et peut donc être adopté à titre de marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 328 917.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

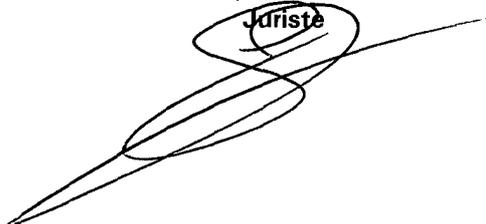
Article unique : L'opposition numéro 04-2245 est rejetée.

Sophie BRUN, Juriste

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

Sophie BRUN

Juriste

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is positioned below the printed name and title.