

DECISION DE CONFIRMATION 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 :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
 Département des Marques, Dessins et Modèles
 32, rue des trois Fontanot
 F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE

Date : 11/02/05
REF : 823 597 / OPP 04-2623 / MM

Affaire suivie par : Mathilde MECHIN
TEL : 01.53.04.56.81
FAX : 01.53.04.49.12 / 01.53.04.49.08

II- N° de l'enregistrement international : 823 597

III- Marque : GAL (marque complexe)

IV- Nom et adresse de l'opposant : PERFUMERIA GAL S.A.
 12, Calle Goya
 E-28010 MADRID
 ESPAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus pour les produits suivants :

CL 3 : « Huile d'onagre, crèmes à base d'onagre, cosmétiques » ;

CL 5 : « Produits médicamenteux pour le bain à base de la plante onagre ».

VII- PRODUITS ET/OU SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 3 : « Produits de parfumerie et de toilette de tout genre ».

VIII- Articles de la loi applicables en la matière (voir annexe).

IX- Délai et modalités de réponse :

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).

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.

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

Mathilde MECHIN
 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

**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, 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.

- Ce délai est augmenté :

- . d'un mois si le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
- . de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS

(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25)

- 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 par un avocat ou représenter par un avoué.

- 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)

- 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.

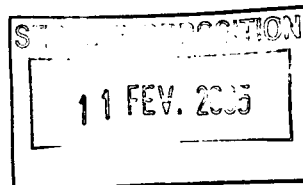
- Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des dix cours d'appel compétentes, les départements concernés :

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.



04-2623 / MM



DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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^{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, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 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 SPECJALISTYCZNE PRZEDBIORSTWO ROLNO PRZETWORCZE GAL L.P.M.L. MAREK SPLOKA JAWNA (société de droit polonais) est titulaire de l'enregistrement international n° 823 597 du 22 mars 2004, portant sur le signe complexe GAL et désignant la France.

Le 30 août 2004, la société PERFUMERIA GAL S.A. (société organisée selon les lois espagnoles), représentée par Madame Valérie DOREY, conseil en propriété industrielle mention "marques dessins et modèles", du cabinet T MARK CONSEILS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale GAL, enregistrée pour vingt ans le 15 avril 1985, sous le n° 296 276 et désignant la France.

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

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, objet de l'opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sont similaires les « *huile d'onagre, crèmes à base d'onagre, cosmétiques* » de l'enregistrement international contesté et les « *produits de parfumerie et de toilette de tout genre* » de la marque antérieure, en raison de leur nature, fonction, destination et circuits de distribution communs.

Sont également similaires, les « *produits médicamenteux pour le bain à base de la plante onagre* » de l'enregistrement international contesté et les « *produits de toilette de tout genre* » de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds.

Sur la comparaison des signes

Le signe complexe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme GAL et des ressemblances prépondérantes en découlant entre les deux signes.

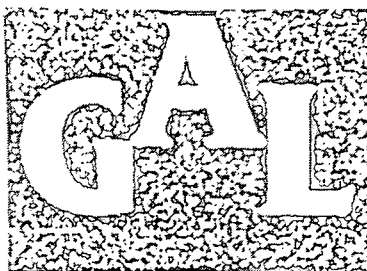
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, à savoir ceux précités, a été notifiée le 2 septembre 2004 à l'OMPI, sous le numéro 04-262, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification invitait le titulaire à présenter des observations en réponse 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 ou un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans le même délai.

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 signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe GAL, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure porte sur la dénomination GAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté se compose d'une dénomination présentée selon un agencement particulier à l'intérieur d'un cartouche rectangulaire, alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique, à l'exclusion de tout autres élément ; qu'ils ont en commun la dénomination GAL ;

Que cette dénomination présente un caractère distinctif au regard des produits en cause ;

Que le terme GAL, seul élément de la marque antérieure, apparaît également dominant au sein du signe contesté, en ce qu'il en constitue l'unique élément verbal, par lequel il sera désigné par le consommateur, sa présentation particulière n'affectant par ailleurs nullement son caractère immédiatement perceptible et lisible ;

Qu'ainsi, il résulte de la présence commune de l'élément dominant GAL et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent entre les signes, une impression d'ensemble voisine.

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

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *huile d'onagre, crèmes à base d'onagre, cosmétiques ; produits médicamenteux pour le bain à base de la plante onagre* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué, notamment, pour les produits suivants : « *produits de parfumerie et de toilette de tout genre* ».

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits de l'enregistrement international apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné.

CONSIDERANT que le signe complexe GAL ne peut donc bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GAL.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1^{er} : L'opposition numéro 04-2623 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *huile d'onagre, crèmes à base d'onagre, cosmétiques ; produits médicamenteux pour le bain à base de la plante onagre* ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 823 597 est partiellement refusée, pour les produits précités.

Mathilde MECHIN, Juriste

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



Mathilde MECHIN
Juriste