INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SERVICE OPPOSITION
24 SEP. 2007

DECISION DEFINITIVE
CONSECUTIVE
A UNE DECISION JUDICIAIRE

notifié au Bureau International de l 'O.M.P.I. selon la règle 17-5) b du Règlement d'exécution commun du 1er avril 2002

I- Office qui notifie le refus :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT DES MARQUES, DESSINS ET MODELES
Service des Oppositions
32, rue des trois Fontanot
F-92016 Nanterre Cedex
France

Sophie BRUN
Téléphone : 01.53.04.59.25
Télécopie : 01.53.04.49.08/12

II- N° de l'enregistrement international : 820 397

III- Nom de la marque : FRESH WAY

IV- Nom et adresse de l'opposant : **JULIUS SÄMANN LtD**
Weidstrasse 14
Ch-6300 Zug
SUISSE

V-Etendue de la protection

La protection en France est refusée pour l'ensemble des produits désignés dans la demande de protection.

VI - Signature ou sceau officiel de l'Office qui notifie la décision définitive :

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

Sophie BRUN
Juriste

Siège
26*bis*, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SERVICE OPPOSITION
24 SEP. 2007

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

Marque : **FRESH WAY**

N° National et réf. : **820 397 / OPP 04-2245 / SBR**
(à rappeler dans toute correspondance
art. R 712-6 du code de la propriété intellectuelle)

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 – Décision définitive consécutive à une décision judiciaire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision judiciaire ci-jointe statuant sur un recours en annulation formé à l'encontre de la décision du directeur général de l'I.N.P.I. qui vous a été notifiée en date du 28 janvier 2005, j'ai décidé de refuser la protection en France de l'enregistrement international n° 820 397.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Sophie BRUN
Juriste

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 08 FEVRIER 2006

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **05/08439**

Recours contre une décision rendue le 28 janvier 2005
par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

DEMANDEUR AU RECOURS

JULIUS SAMANN LTD
ayant son siège Weidstrasse 14
CH-6300 Zug - SUISSE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard LAMOUREUX, avocat au barreau de Paris, toque W03,

Monsieur le Directeur de l'INPI
26 BIS rue de Saint Pétersbourg
75008 PARIS

22 FEV. 2006

représenté par Madame C. GUILLOT-MINGANT

APPELEE EN CAUSE

EOOD "VICTORY-2000"
ayant son siège 11 Tsanko Tserkovski Str
BG-5000 VELIKO TARNOVO
BULGARIE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

CA

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

MINISTERE PUBLIC
à qui le dossier a été préalablement soumis
et représenté à l'audience par Madame GIZARDIN,substitut du Procureur Général,
qui a présenté des observations orales

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision rendue le 28 janvier 2005, par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui, statuant sur l'opposition n° 04-2245 , formée le 23 juillet 2004, par la société JULIUS SÄMANN LTD, titulaire de la marque internationale figurative, n° 328917, renouvelée le 30 novembre 1986 et désignant la France, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 820397, déposée le 24 février 2004, par la société VICTORY 2000 EOOD, portant sur le signe complexe «FRESH WAY» , pour désigner en classes 3 et 5 *les articles de parfumerie, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, aromates, désodorisants, désodorisants de voiture*, a rejeté l'opposition ;

Vu le recours formé le 27 avril 2005 et le mémoire du 26 mai 2005, par lesquels la société JULIUS SÄMANN LTD poursuit l'annulation de ladite décision ;

Vu les observations du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle tendant au rejet du recours ;

La société VICTORY 2000 EOOD, régulièrement appelée en la cause, n'a présenté aucune observation ;

Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;

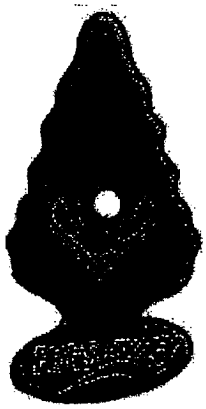
SUR QUOI,

Considérant que l'identité des produits en cause n'étant pas contestée, le recours ne porte que sur la comparaison des signes en présence ;

Considérant que le signe critiqué n'étant pas identique à la marque opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux signes un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ;

marque antérieure

signe contesté



Considérant que visuellement, les signes en présence ont pour élément figuratif commun, dans des proportions et dimensions similaires, la représentation stylisée d'un sapin reposant sur un socle, et comportant, au centre de l'arbre et sur le socle, deux plages susceptibles de recevoir une inscription ;

Que les différences de détail, notamment le contour légèrement ourlé, la forme ovale du socle, n'affectent pas l'impression d'ensemble visuelle qui se dégage des deux signes ;

Que phonétiquement, l'élément verbal Fresh Way de la marque contestée, apposé sur le socle du conifère, apparaît par son positionnement comme une simple légende, fondue dans l'élément figuratif, de sorte qu'il ne sera pas immédiatement perçu par un consommateur d'attention moyenne, lequel ne retiendra que l'élément figuratif dominant ;

Que conceptuellement, les deux signes font pareillement référence à un conifère, renvoyant à la nature et à ses senteurs ;

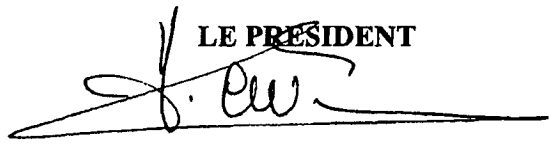
Considérant que ces similitudes visuelle et conceptuelle, conjuguées à l'identité ou la similarité des produits, sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, conduit à confondre voire à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune ;

Qu'il s'ensuit que le recours formé par la société JULIUS SÄMANN est fondé ;

Que la décision déférée doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision rendue par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle le 28 janvier 2005,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

LE GREFFIER **LE PRÉSIDENT**