

DECISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE

CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL SUITE A OPPOSITION

*notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon la Règle 18ter.3)
de l'Arrangement et du Protocole de Madrid*

I- Office qui envoie la déclaration :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Direction des Marques, Dessins et Modèles

Service des oppositions

15 rue des Minimes CS 500001

92677 COURBEVOIE CEDEX

FRANCE

TEL : 01.56.65.82.51.

FAX : 01.56.65.86.04

DATE : 22/06/2016

REF : 1270406/OPP15-5577/MLE

II- N° de l'enregistrement international : 1270406

III- Marque : BILKA HOMEOPATHY

IV- Nom du titulaire : BILKA LIFESTYLE LTD.

V- La protection de la marque est refusée pour tous les produits et tous les services.

VI- Motif du refus : voir décision jointe

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

VIII- 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.

IX- Signature :

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

Mathilde LE BAIL
Juriste

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001

92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr - contact@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, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut 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. 422-25)**

- . 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 ou représenter par un avocat.**
- . 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)**

- . Si le recours est 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**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.
- . Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, 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, 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
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.

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 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 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BILKA LIFESTYLE LTD (société étrangère) est titulaire de l'enregistrement international n° 1270406 2 juin 2015, portant sur le signe verbal BILKA HOMEOPATHY et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « *Savons; produits cosmétiques; crèmes de soins capillaires; dentifrices; produits de rinçage dentaire, non médicamenteux; savons déodorants; nécessaires de beauté; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; lotions de beauté; graisses à usage cosmétique; Préparations d'hygiène. Trousses de toilette garnies* ».

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00

www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Le 22 décembre 2015, la société ITALO-BRITANNICA L. MANETTI - H. ROBERTS & C. P.A. (société par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée est la marque communautaire verbale BILBA déposée le 12 mai 2015, et enregistrée sous le numéro 014054381.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Crèmes cosmétiques de protection; Crèmes exfoliantes; Crèmes dépilatoires; Crèmes de protection solaire; Crèmes bronzantes; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes lavantes; Crèmes cosmétiques; Crèmes nettoyantes; Crème de nuit; Crèmes pour les cheveux; Crèmes de douche; Crèmes de jour; Crèmes anti-vieillessement; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Crèmes pour le corps; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour la peau; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour les mains; Préparations cosmétiques de protection solaire; Crèmes antirides; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crème nettoyante pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes raffermissantes pour la peau; Écran solaire [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes pour blanchir la peau; Crème pour blanchir la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Lotions démaquillantes; Lotions nettoyantes; Lotions autobronzantes [cosmétiques]; Lotions de beauté; Lotions pour les yeux; Lotions corporelles; Lotions à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Cosmétiques sous forme de lotions; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Lotions antirides pour le contour des yeux; Lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Laits pour le soin de la peau; Lotions pour le soin du visage et du corps; Gel bronzant; Gels hydratants [cosmétiques]; Gel anti-âge; Gels pour les yeux; Gels cosmétiques pour le contour des yeux; Cosmétiques sous forme de gels; Gel à l'aloe vera à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Huiles parfumées; Huiles minérales [cosmétiques]; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Huiles pour la parfumerie; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Cosmétiques sous forme d'huiles; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles de bronzage à usage cosmétique; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Crème pour les lèvres; Crème pour les ongles; Crèmes pour le corps sous forme de masques; Crème au rétinol à usage cosmétique; Cold-cream à usage non médical; Masques nettoyants; Masques de beauté; Masques pour le corps; Masques pour le visage; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques hydratants pour la peau; Masques nettoyants pour le visage; Fonds de teint; Poudres pour le corps; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Talc en poudre pour le corps; Talc pour la toilette; Savons; Savons cosmétiques; Savons en crème; Savons désodorisants; Savons de toilette; Savon de beauté; Savons pour les mains; Savons à usage personnel; Savons liquides pour le bain; Savons pour soin corporel; Savons liquides pour les mains et le visage; Savonnettes; Savons parfumés; Savons pour la douche; Savons de toilette non médicinaux; Crème savonneuse pour le corps; Parfums; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Eaux de toilette; Eau de Cologne; Bains moussants; Huiles de bain à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Dépilatoires; Produits de toilette contre la transpiration; Déodorants pour le soin du corps; Déodorants et antiperspirants; Produits pour colorations capillaires; Produits de rinçage pour les cheveux; Teintures cosmétiques; Lotions de soins capillaires; Shampoings; Émollients capillaires; Décolorants pour cheveux; Produits éclaircissants pour les cheveux; Après-shampoings; Gels capillaires; Mousses capillaires; Produits hydratants pour les cheveux; Brillantine pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Fixateurs pour cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Colorants pour cheveux; Huiles de coiffage; Après-shampoings hydratants; Gels de protection pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Préparations de coloration capillaire; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Lotions coiffantes; Lotions colorantes pour les cheveux; Huile de fixation pour les cheveux; Traitements à la cire pour les cheveux; Produits cosmétiques coiffants; Produits pour le lissage des cheveux; Préparations et traitements capillaires; Mousses coiffantes [produits de toilette]; Après-shampoings; Shampoings secs; Shampoings antipelliculaires, non à usage médical; Préparations pour le coiffage des cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Spray pour les cheveux; Crèmes de soins cosmétiques; Baumes de rasage; Savon à barbe; Mousses à raser; Gels de rasage; Lotions de rasage; Produits de rasage; Produits avant-rasage; Crèmes avant-rasage; Maquillage; Produits démaquillants; Maquillage pour le visage et le corps; Rouge à lèvres; Stick solaire pour les

lèvres [cosmétiques]; Vernis à ongles; Limes à ongles en carton émérisé; Pointes d'ongles; Gel à ongles; Autocollants de stylisme ongulair; Produits pour le soin des ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Dissolvants; Papier abrasif pour ongles; Adhésifs pour pose de faux-ongles; Faux-ongles à usage cosmétique; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Produits lavants à usage personnel; Produits lavants pour les mains; Préparations de bronzage pour la peau; Huiles de bronzage; Produits de bronzage; Préparations pour bronzage artificiel; Préparations d'écrans totaux; Laits bronzants [cosmétiques]; Protection solaire résistant à l'eau; Préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; Cosmétiques pour le traitement des rides; Produits antirides pour le soin de la peau; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] »

L'opposition a été envoyée le 29 décembre 2015 à l'OMPI, sous le numéro 15-5577, 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 ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.

Le 25 avril 2016, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le titulaire de l'enregistrement international contesté a contesté le bien-fondé du projet et la société opposante a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

A l'appui de l'opposition et suite au projet de décision, la société opposante fait valoir les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du titulaire de l'enregistrement international contesté sur la comparaison des produits.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments du titulaire de l'enregistrement international contesté sur la comparaison des signes.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de l'enregistrement international contesté conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, le titulaire de l'enregistrement international contesté conteste une partie de la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, le titulaire de l'enregistrement international contesté a indiqué qu'il était disposé à retirer certains produits désignés en classe 3, 5 et 21 ;

Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de l'enregistrement international contesté, inscrite au Registre national des marques, cette limitation ne saurait être prise en considération.

CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l'acte d'opposition.

B. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «*Savons; produits cosmétiques; crèmes de soins capillaires; dentifrices; produits de rinçage dentaire, non médicamenteux; savons déodorants; nécessaires de beauté; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; lotions de beauté; graisses à usage cosmétique. Préparations d'hygiène ;Trousse de toilette garnies* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les produits suivants : «*Crèmes cosmétiques de protection; Crèmes exfoliantes; Crèmes dépilatoires; Crèmes de protection solaire; Crèmes bronzantes; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes lavantes; Crèmes cosmétiques; Crèmes nettoyantes; Crème de nuit; Crèmes pour les cheveux; Crèmes de douche; Crèmes de jour; Crèmes anti-vieillessement; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Crèmes pour le corps; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour la peau; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour les mains; Préparations cosmétiques de protection solaire; Crèmes antirides; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crème nettoyante pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes raffermissantes pour la peau; Écran solaire [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques pour les mains; Crèmes pour blanchir la peau; Crème pour blanchir la peau; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Lotions démaquillantes; Lotions nettoyantes; Lotions autobronzantes [cosmétiques]; Lotions de beauté; Lotions pour les yeux; Lotions corporelles; Lotions à usage cosmétique; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Cosmétiques sous forme de lotions; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Lotions antirides pour le contour des yeux; Lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; Lotions hydratantes pour la peau* »

[cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Laits pour le soin de la peau; Lotions pour le soin du visage et du corps; Gel bronzant; Gels hydratants [cosmétiques]; Gel anti-âge; Gels pour les yeux; Gels cosmétiques pour le contour des yeux; Cosmétiques sous forme de gels; Gel à l'aloë vera à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Huiles parfumées; Huiles minérales [cosmétiques]; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Huiles pour la parfumerie; Huiles corporelles [à usage cosmétique]; Cosmétiques sous forme d'huiles; Huiles naturelles à usage cosmétique; Huiles de bronzage à usage cosmétique; Huiles de protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; Huiles de bain pour le soin des cheveux; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Crème pour les lèvres; Crème pour les ongles; Crèmes pour le corps sous forme de masques; Crème au rétinol à usage cosmétique; Cold-cream à usage non médical; Masques nettoyants; Masques de beauté; Masques pour le corps; Masques pour le visage; Masques pour la peau [cosmétiques]; Masques hydratants pour la peau; Masques nettoyants pour le visage; Fonds de teint; Poudres pour le corps; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; Poudre pour le maquillage; Talc en poudre pour le corps; Talc pour la toilette; Savons; Savons cosmétiques; Savons en crème; Savons désodorisants; Savons de toilette; Savon de beauté; Savons pour les mains; Savons à usage personnel; Savons liquides pour le bain; Savons pour soin corporel; Savons liquides pour les mains et le visage; Savonnettes; Savons parfumés; Savons pour la douche; Savons de toilette non médicaux; Crème savonneuse pour le corps; Parfums; Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Poudres parfumées [à usage cosmétique]; Produits de parfumerie synthétiques; Produits de parfumerie naturels; Eaux de toilette; Eau de Cologne; Bains moussants; Huiles de bain à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Dépilatoires; Produits de toilette contre la transpiration; Déodorants pour le soin du corps; Déodorants et antiperspirants; Produits pour colorations capillaires; Produits de rinçage pour les cheveux; Teintures cosmétiques; Lotions de soins capillaires; Shampoings; Émollients capillaires; Décolorants pour cheveux; Produits éclaircissants pour les cheveux; Après-shampoings; Gels capillaires; Mousses capillaires; Produits hydratants pour les cheveux; Brillantine pour les cheveux; Cire pour les cheveux; Fixateurs pour cheveux; Produits nourrissants pour les cheveux; Colorants pour cheveux; Huiles de coiffage; Après-shampoings hydratants; Gels de protection pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Préparations de coloration capillaire; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Lotions coiffantes; Lotions colorantes pour les cheveux; Huile de fixation pour les cheveux; Traitements à la cire pour les cheveux; Produits cosmétiques coiffants; Produits pour le lissage des cheveux; Préparations et traitements capillaires; Mousses coiffantes [produits de toilette]; Après-shampoings; Shampoings secs; Shampoings antipelliculaires, non à usage médical; Préparations pour le coiffage des cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Spray pour les cheveux; Crèmes de soins cosmétiques; Baumes de rasage; Savon à barbe; Mousses à raser; Gels de rasage; Lotions de rasage; Produits de rasage; Produits avant-rasage; Crèmes avant-rasage; Maquillage; Produits démaquillants; Maquillage pour le visage et le corps; Rouge à lèvres; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques]; Vernis à ongles; Limes à ongles en carton émerisé; Pointes d'ongles; Gel à ongles; Autocollants de stylisme ongulair; Produits pour le soin des ongles; Préparations pour renforcer les ongles; Dissolvants; Papier abrasif pour ongles; Adhésifs pour pose de faux-ongles; Faux-ongles à usage cosmétique; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Produits lavants à usage personnel; Produits lavants pour les mains; Préparations de bronzage pour la peau; Huiles de bronzage; Produits de bronzage; Préparations pour bronzage artificiel; Préparations d'écrans totaux; Laits bronzants [cosmétiques]; Protection solaire résistant à l'eau; Préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; Cosmétiques pour le traitement des rides; Produits antirides pour le soin de la peau; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques].».

CONSIDERANT que les produits suivants de l'enregistrement international contesté : « Savons; produits cosmétiques; crèmes de soins capillaires; dentifrices; produits de rinçage dentaire, non médicamenteux; savons déodorants; nécessaires de beauté; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; lotions de beauté; graisses à usage cosmétique. Trousses de toilette garnies » sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international contesté, il importe peu que les produits suivants « *dentifrices; produits de rinçage dentaire, non médicamenteux, nécessaires de beauté* » de l'enregistrement international contesté ne se retrouvent pas à l'identique dans le libellé de la marque antérieure ;

Qu'en effet, les « *dentifrices; produits de rinçage dentaire, non médicamenteux* » de l'enregistrement international contesté qui désignent des produits d'hygiène et de soin buco-dentaires appartiennent à la catégorie générale des « *cosmétiques* » de la marque antérieure, qui désignent toute préparation non médicamenteuse destinée notamment aux soins du corps, à la toilette ;

Que dès lors, est sans incidence au regard de la présente comparaison le fait que les produits précités de l'enregistrement international contesté appartiennent au domaine de la santé buccale dès lors que cette spécificité ne les fait pas échapper à la catégorie générale des produits désignés par la marque antérieure ;

Qu'est extérieur à la présente procédure, l'argument du titulaire de l'enregistrement international contesté selon lequel les produits précités de la demande contestée « *ne présentent pas d'intérêt pour l'opposant* » ;

Qu'en effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ;

Que ces produits sont donc similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « *Préparations d'hygiène* » de la demande d'enregistrement contestée présentent la même nature, fonction et destination que les « *Crèmes lavantes; Crèmes nettoyantes; Savons de toilette; Savons pour les mains; Savons à usage personnel; Produits lavants ou déodorants pour la toilette intime; Produits lavants à usage personnel; Produits lavants pour les mains* » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient le titulaire de l'enregistrement international contesté ;

Qu'en effet les « *préparations d'hygiène* » de l'enregistrement international contesté en l'absence de spécifications particulières, désignent une catégorie générale de produits liés à l'entretien et à l'hygiène du corps dont font partie les produits invoqués susvisés de la marque antérieure ;

Qu'il importe peu que les produits précités de la demande contestée et de la marque antérieure n'appartiennent pas à la même classe ; qu'effet, outre que la classification internationale des produits et services définis en vertu de l'Arrangement de Nice n'a qu'une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l'objet d'une protection non seulement pour les produits désignés mais est également protégée pour des produits qui leurs sont similaires ;

CONSIDERANT en conséquence que les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BILKA HOMEOPATHY reproduit ci-dessous :

BILKA HOMEOPATHY

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

BILBA

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque 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 que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d'une dénomination unique ;

Que les signes en présence ont un élément verbal BILKA/ BILBA qui présentent de grandes ressemblances visuelles (même longueur et quatre lettres identiques et placées dans le même ordre) et phonétiques (rythme identique et même sonorité d'attaque et finale [a] identique) ;

Qu'à cet égard, la différence des polices de caractères entre les signes, qui n'altère pas la perception des éléments verbaux ne sera pas de nature à retenir l'attention du consommateur et à distinguer ces éléments ;

Qu'enfin intellectuellement, les différentes évocations invoquées par la société déposante, nullement évidentes, risquent fort d'échapper au consommateur d'attention et de culture moyenne ;

Qu'en particulier il n'est pas évident que le consommateur française de référence des produits en cause, seul à prendre en compte, comprenne le terme BILKA comme signifiant « herbes » dans le signe contesté ;

Que les signes diffèrent par la présence du terme HOMEOPATHY dans le signe contesté ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précédemment relevées ;

Que l'élément verbal BILKA, parfaitement distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant dans le signe contesté ;

Qu'en effet, dans le signe contesté l'élément verbal HOMEOPATHY n'est pas distinctif pour désigner des produits ayant trait à l'entretien et au soin du corps humain en ce qu'il en désigne une caractéristique à savoir d'utiliser les vertus de cette méthode thérapeutique et n'est donc pas de nature à altérer le caractère essentiel de l'élément verbal BILKA ;

Que si le terme HOMEOPATHY participe de l'impression d'ensemble laissé par le signe, comme le souligne la société déposante, il n'est toutefois pas de nature à retenir l'attention du consommateur en raison de son caractère descriptif au regard des produits en cause ;

Que la distinctivité intellectuelle relevée par le titulaire de l'enregistrement international contesté tenant à la présence du terme HOMEOPATHY, indiquant que les produits de la demande sont « tolérants envers l'homéopathie » ne saurait être retenue pour écarter le risque de confusion ;

Qu'à l'inverse, le signe contesté sera susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits ;

Qu'ainsi il résulte, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les deux signes.

CONSIDERANT enfin, qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argumentation du titulaire de l'enregistrement international contesté, relative à l'appréciation du caractère intrinsèquement distinctif de la demande d'enregistrement contestée au regard de l'existence d'une « *famille de marques* » comportant le terme BILKA ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits antérieurs existants.

Que de même, les arguments du titulaire de l'enregistrement international contesté, relatifs à l'historique et aux circonstances d'exploitation des produits développés par la société déposante sous la demande d'enregistrement contestée sont extérieurs à la présente procédure ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, l'examen des signes doit s'effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de l'activité réelle ou supposée de leurs titulaires et de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées ;

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

CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de la société déposante relatif au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure en l'absence de démonstration de sa notoriété par la société opposante ; qu'en effet, si la connaissance de la marque antérieure peut aggraver le risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à sa démonstration.

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

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté BILKA HOMEOPATHY ne peut pas 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 communautaire verbale BILBA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est refusée.

Mathilde LE BAIL, Juriste

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

**Isabelle MOYA
Responsable de pôle**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke, positioned below the printed name and title.