

# INPI, 12 octobre 2017, 2017-1560

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2017-1560

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : LE CUBE ; KUB

**Numéros d'enregistrement** : 3635304 ; 4332606

**Parties** : CASTEL FRERES / La Tour du Tourril

## Texte

Le 12 octobre 2017

OPP 17-1560 / JLJ

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*\*

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, L713-2, L713-3, 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 22 juin 2014 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°2016-69 du 15 avril 2016 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 LA TOUR DU TOURRIL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 janvier 2017, la demande d'enregistrement n°17 4 332 606 portant sur le signe complexe KUB.

Ce signe a été déposé pour distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

Le 18 avril 2017, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE CUBE, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 27 août 2014 sous le n°3635304.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 28 avril 2017 sous le n°17-1560 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 4 août 2017, l'Institut a émis pour notification aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 8 septembre 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse contestant le bien fondé du projet d'opposition.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Il sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.

### B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celles des signes. Dans ses observations après projet, la société déposante conteste la comparaison des signes effectuée par l'Institut.

### III.- DECISION

#### Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

CONSIDERANT que les : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relevant les différences d'emballage, de contenu et de présentation des produits en cause dans le commerce ;

Que de même et sans incidence le fait que la marque antérieure est exploitée pour un « ...produit industriel de consommation courante... » et vise une clientèle de masse à la différence de la demande d'enregistrement contestée qui désigne un produit « artisanal », « ...de niche solidaire et écologique » visant « ...un public ciblé de restaurateur et de particulier souhaitant faire un geste solidaire et pour la nature » ;

Qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties.

CONSIDERANT en revanche que les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de boissons déshydratantes et rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure qui désigne un ensemble de boissons alcoolisées à fort pourcentage d'alcool, provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, et des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers, ne comportant pas d'alcool, se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer, contrairement aux seconds ;

Que ces produits ne sont donc pas substituables et ne s'adressent pas à la même clientèle (tout consommateur, enfants et adultes, pour les premiers, seulement les adultes pour les seconds) ;

Qu'à cet égard, si les produits précités de la demande d'enregistrement peuvent être réalisés à base de fruits et peuvent également être servis à l'apéritif, tout comme les produits de la marque antérieure, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier un risque de confusion compte tenu de leur différence de nature ; Qu'en outre, et contrairement aux assertions de la société opposante, les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (sources, limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les eaux et jus de fruits pour les premiers / fabricants de boissons alcoolisées pour les seconds) ;

Que s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines boissons non alcoolisées de la demande d'enregistrement contestée, peuvent être mélangées aux produits de la marque antérieure, notamment pour la réalisation de cocktails, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuellement de sorte que, d'une part cette pratique n'implique pas pour le consommateur l'existence d'un risque de confusion sur l'origine respective de ces différentes boissons et que, d'autre part, cette circonstance ne présente aucun caractère obligatoire ;

Que ces produits ne sont donc pas unis par un lien étroit et obligatoire, ces derniers n'étant pas nécessairement utilisés et consommés en association, les produits de la demande d'enregistrement n'étant, par ailleurs, pas nécessaires à la réalisation des produits de la marque antérieure ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Qu'enfin est sans incidence la décision de l'EUIPO invoquée par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe KUB, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CUBE, présenté ci-dessous :

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 les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'un élément verbal présenté dans un graphisme particulier ; que la marque antérieure est, quant à elle, composée de deux éléments verbaux ;

Que les éléments KUB et CUBE ont visuellement deux lettres en commun et surtout sont phonétiquement identiques, se prononcent pareillement [kub], la voyelle finale du terme CUBE étant un [e] muet ;

Qu'à cet égard, il n'apparaît pas, à la lecture du signe contesté, que ce dernier sera prononcé « K au cube », « K3, KU3 » ;

Qu'intellectuellement, la dénomination KUB évoque directement le terme CUBE du fait de ses ressemblances visuelles et de son identité phonétique avec ce dernier ;

Qu'à cet égard l'argumentation selon laquelle la première lettre du signe contesté «...fait référence « au nom de la famille K... » et que la troisième lettre B rappelle la lettre 3 « ...rappelant la racine cubique (K au cube) » ainsi que les « ...3 litres de contenance du produit... » ne saurait être retenue, dès lors que ces évocations ne seront pas perçues par le consommateur ;

Qu'en outre, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit se faire uniquement au regard des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé aux choix du signe contesté ;

Que les différences entre les dénominations KUB du signe contesté et CUBE de la marque antérieure tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre K à la lettre C et à la suppression de la voyelle finale E, ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre elles, dès lors que ces différences demeurent imperceptibles phonétiquement et que ces dénominations partagent la même évocation ;

Que les signes en cause diffèrent également par la présence d'un graphisme particulier dans le signe contesté ainsi que par la présence du terme LE dans la marque antérieure :

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;

Que la société déposante invoque l'absence de caractère distinctif du terme CUBE de la marque antérieure en ce qu'il rappellerait le terme « cubi » ;

Que toutefois, le terme CUBE n'apparaît pas dépourvu de tout caractère distinctif au regard des boissons en cause dès lors qu'il n'en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique précise et concrète ;

Qu'à cet égard, la société déposante ne démontre pas que le terme CUBE soit si couramment utilisé qu'il soit devenu banal pour les produits en cause reconnus similaires ; que la seule fourniture de trois « exemples de marques utilisant le mot ou la forme « cube » dans la classe n°32 et 33 » et qui, selon la société déposante seraient notoires, à savoir les signes UBY CUB, CUBITON et CUB. COLLECTION ne saurait être de nature à établir la banalité du terme CUBE sur le marché des boissons alcoolisées ;

Que ce terme CUBE apparaît dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu'il ne se trouve précédé que du simple article défini LE qui se rapporte à lui, en sorte que seul le terme CUBE retiendra l'attention du consommateur des produits en cause ;

Qu'au sein du signe contesté, le terme KUB présente également un caractère essentiel en ce qu'il constitue le seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé, la présentation de ses lettres constitutives dans un graphisme particulier dans une forme de « logotype carré stylisé » n'étant pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté KUB constitue l'imitation de la marque antérieure verbale invoquée LE CUBE ;

Que ne saurait être retenu l'argumentation de la société déposante selon laquelle la marque antérieure présenterait un caractère « générique » et serait exploitée dans l'intention de créer une confusion avec le terme « cubi » ;

Qu'en effet, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur la validité d'une marque antérieure et de son exploitation dès lors que s'agissant d'une marque enregistrée, cette compétence est réservée aux seuls tribunaux saisis d'une action en nullité ou en déchéance ;

Que de même, est extérieur à la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel « ...le produit et la marque « LE CUBE » (...) ne semblent (...) pas utilisés et/ou très peu diffusés sur le marché » ;

Qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction

uniquement des signes en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté KUB ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CUBE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle