

# INPI, 22 mars 2012, 11-4324

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 11-4324

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : MONTE-CARLO ; REGATTA MONTE CARLO

**Classification pour les marques** : 14

**Numéros d'enregistrement** : 1069076 ; 3843058

**Parties** : GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO MINISTERE D'ETAT / G MAXIME

## Texte

OPP 11-4324 / OT Le 22/03/12

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

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, L 713-2, L 713-3, 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Maxime G a déposé, le 1 er juillet 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 843 058 portant sur le signe verbal REGATA MONTE CARLO.

Le 22 septembre 2011, le GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO (gouvernement) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale

verbale MONTE-CARLO, enregistrée le 1<sup>er</sup> décembre 2010 sous le n° 1069076 et désignant l'Union Européenne. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant le 20 octobre 2011, sous le numéro 11-4324. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

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

## II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Joannerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières non compris dans d'autres classes. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie".

CONSIDERANT que les "pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par

le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les "Joaillerie ; bijouterie", les "bracelets, chaînes", les "porte-clefs de fantaisie", les "médailles", les "objets d'art en métaux précieux", les "boîtes en métaux précieux", les "statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de l'ensemble des petits objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, de bijoux en matières précieuses, d'objets ornementaux et de décoration en métaux précieux n'entrent pas dans la catégorie des "métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure qui désignent des matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l'or, l'argent et le platine et les alliages de ces métaux, contrairement à ce que soutient l'opposant ; que ces produits ne sont donc pas identiques ;

Qu'en outre, les produits précités de la marque antérieure sont issus des industries de gisement et de mines d'or, d'argent et de platine, alors que les produits de la demande d'enregistrement contestée émanent d'entreprises d'orfèvrerie, de bijouteries, d'objets décoratifs et d'ateliers d'artistes ; que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas davantage à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente dans les mêmes endroits, les seconds étant exclusivement des produits bruts ou mi-ouvrés et ne sont donc pas proposés à la vente dans les bijouteries ou dans les magasins spécialisés dans les objets ornementaux et décoratifs ;

Qu'il en va de même pour l'"horlogerie et instruments chronométriques" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de l'ensemble des instruments comportant un mécanisme servant à mesurer le temps qui n'entrent pas davantage dans la catégorie des "métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient l'opposant, les "monnaies" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de pièces de métal de forme caractéristique frappée par l'autorité souveraine pour servir aux échanges à des fins commémoratives ne présentent pas la même nature que les "métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure tels que précédemment définis ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les "coffrets à bijoux ; boîtiers ; étuis ou écrins pour l'horlogerie" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "métaux précieux et leurs alliages" de la marque antérieure dès lors que les seconds sont destinés à être mis en œuvre dans des secteurs les plus divers (médecine, orfèvrerie, facteurs d'instruments de musique...) et pas nécessairement avec les premiers ;

Que ces produits ne sont donc ni complémentaires ni similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les "portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs

d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits finis destinés à contenir des objets divers afin de les transporter ou de les protéger n'entrent pas dans la catégorie générale des "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure qui désignent des matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition des produits les plus divers relevant de différents secteurs d'activités (habillement, ameublement...); qu'il ne s'agit donc produits identiques ;

Que contrairement à ce que soutient l'opposant, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution, les seconds étant des produits commercialisés par des tanneries ; Que ces produits ne sont donc pas davantage similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les "Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de d'articles d'habillement destinés à couvrir le corps humain pour le protéger ou le parer n'entrent pas dans la catégorie des "cuir et imitations du cuir" de la marque antérieure tels que précédemment définis ;

Que les produits de la demande d'enregistrement contestée ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distributions dès lors qu'ils sont commercialisés dans des magasins d'habillement et de confection ;

Que ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les "Joannerie ; bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles" de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier l'objet et la destination ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement avec les "produits en ces matières [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure.

CONSIDERANT enfin que les "portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous- vêtements" de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux ne peuvent être comparés aux "produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure puisque cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupe des produits dont il n'est pas possible d'identifier l'objet et la destination ;

Qu'il n'est donc pas possible d'apprécier la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement avec les "produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d'autres classes" de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal REGATTA MONTE CARLO, présenté en lettres minuscules d'imprimerie ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MONTE-CARLO.

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

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes ont en commun les éléments verbaux MONTE CARLO ;

Qu'ils diffèrent par la présence de la dénomination REGATTA au sein du signe contesté et par la présence d'un tiret séparant les éléments verbaux MONTE et CARLO pour la marque antérieure ;

Qu'ainsi, visuellement, les signes en présence diffèrent par leur longueur (trois termes pour le signe contesté / deux termes séparés d'un trait d'union pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, ils se distinguent radicalement par leur rythme et par leurs sonorités d'attaque ;

Qu'intellectuellement, si les éléments verbaux font pareillement référence à MONTE-CARLO, il n'en demeure pas moins qu'au sein du signe contesté ces éléments verbaux sont utilisés pour venir qualifier le terme REGATTA ;

Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en effet, les éléments verbaux MONTE-CARLO, certes distinctifs au regard des produits en cause, se trouvent associés au sein du signe contesté à la dénomination REGATTA qu'ils viennent seulement préciser ;

Qu'à cet égard, si la dénomination REGATTA pour évoquer le terme REGATE d'usage courant pour évoquer une course nautique, il n'en demeure pas moins qu'elle est parfaitement distinctive au regard des produits en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante, en ce qu'ils ne font pas référence à la nature de ces produits pas plus qu'ils n'en indiquent une caractéristique ;

Qu'il en résulte que les éléments verbaux MONTE CARLO ne présentent pas un caractère dominant au sein du signe contesté qui sera perçu dans son ensemble par le consommateur.

CONSIDERANT comme le relève la société opposante, que 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 pour les produits ou services en cause ; Que toutefois, si les documents fournis par la société opposante attestent de la présence à MONTE-CARLO de sociétés ayant une activité commerciale dans le domaine des produits en cause, ils ne permettent pas d'établir une large connaissance de la marque antérieure pour les produits invoqués auprès du public français.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté REGATTA MONTE CARLO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONTE-CARLO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 11-4324 est rejetée .

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

Olivier T Juriste