

INPI, 20 octobre 2009, 09-1243

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 09-1243

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ROCHE MAZET ; ROCHE BASTIDE

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 3423149 ; 3622993

Parties : CASTEL FRERES / CLUD SARL

Texte

OPP 09-1243 / JG 20 octobre 2009

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 du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CLVD (Société à responsabilité limitée) a déposé le 16 janvier 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 622 993 portant sur le sig ne verbal ROCHE BASTIDE.

Le 20 avril 2009, la société CASTEL FRERES (Société Anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ROCHE MAZET, déposée le 10 avril 2006 et enregistrée sous le n° 3 423 149, dont la s ociété opposante est devenue propriétaire

suite à une transmission inscrite au registre. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 mai 2009 sous le n° 09-1243. 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 lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ;

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

CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières et des vins) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins de pays, vins d'appellation d'origine contrôlée ; spiritueux » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation n'appartiennent pas à la catégorie générale des « Boissons alcooliques à l'exception des bières » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, 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 pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ROCHE BASTIDE ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ROCHE MAZET.

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 les signes en présence ont en commun le terme ROCHE, placé en attaque ;

Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en cause ;

Que toutefois, contrairement aux assertions de la société opposante, si le terme ROCHE apparaît l'élément dominant du signe contesté (le terme BASTIDE apparaissant usuel dans le domaine viticole), tel n'est toutefois pas le cas au sein de la marque antérieure ;

Qu'en effet, il se trouve suivi du terme MAZET qui apparaît, tant en raison de son caractère arbitraire, que de son inscription dans une même calligraphie et sur une même ligne, tout aussi essentiel que l'élément ROCHE ;

Qu'à cet égard, la société opposante ne démontre pas l'absence de caractère distinctif du terme MAZET ; qu'en effet, elle se contente d'affirmer que ce terme constitue le diminutif du mot MAS sans le démontrer ;

Qu'il en résulte que le public retiendra le signe ROCHE MAZET dans sa globalité et qu'ainsi, le terme MAZET n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein de la marque antérieure ;

Qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société opposante, l'impression d'ensemble produite par les deux signes en présence est différente, tant visuellement que phonétiquement ;

Qu'en effet, visuellement, ces signes se différencient par leur terme final, respectivement BASTIDE et MAZET, lesquels possèdent une physionomie et une architecture distinctes ;

Qu'en outre, phonétiquement, les deux signes se distinguent par leurs sonorités finales, à savoir [bastide] et [mazé] ;

Que par ailleurs, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; qu'en effet, dans le domaine viticole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de familles ou des noms de lieux distincts ; qu'il s'ensuit que le consommateur porte une attention particulière aux marques de vin, et sera d'autant plus apte à différencier les deux signes.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ROCHE BASTIDE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ;

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 pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ;

Que le signe verbal contesté ROCHE BASTIDE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ROCHE MAZET.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 09-1243 est rejetée.

Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe