

INPI, 21 janvier 2011, 10-3035

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 10-3035

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MAC ; MACAFECTION,MACAFFECTION,MACA AFFECTION

Classification pour les marques : 30

Numéros d'enregistrement : 3619450 ; 3730195

Parties : MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY / KUMAR N

Texte

OPP 10-3035 / JG 21/01/2011

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

N KUMAR a déposé, le 15 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 730 195, portant sur le signe verbal MACAFE CTION, MACAFFECTION, MACA AFFECTION.

Le 21 juillet 2010, la société MCDONALD'S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD (Société

organisée selon les lois de l'Etat du Delaware) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MAC, déposée le 22 décembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 619 450.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits de la demande d'enregistrement sont similaires aux services 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 au déposant le 12 août 2010, sous le n° 10-3035 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 et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation). ».

CONSIDERANT que les « préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche, que les « glaces à rafraîchir ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine ; miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, la prestation des seconds n'offrant pas nécessairement à la vente les premiers, lesquels ne sont pas destinés uniquement à être offerts lors de la prestation des services de la marque antérieure précitées ;

Qu'ainsi, les produits et services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

CONSIDERANT 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, ne relèvent pas de la catégorie générale des boissons alcooliques ; Qu'ainsi, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, les produits de la demande d'enregistrement n'étant pas offerts lors de la prestation des services précités ;

Qu'ainsi, les produits et services précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne pour partie des produits similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MACAFECTION, MACAFFECTION, MACA AFFECTION, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MAC, reproduite 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence MAC ;

Que toutefois, visuellement, le signe contesté MACAFECTION, MACAFFECTION, MACA

AFFECTION et la marque antérieure MAC se distinguent nettement par leur longueur (quatre termes pour le signe contesté, un terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme ainsi que par leurs sonorités finales qui n'ont rien de commun ;

Qu'ainsi, les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Que les éléments MAC(A) A(F)FECTION et le terme MAC au sein des signes apparaissent distinctifs ;

Que la séquence d'attaque MAC, élément constitutif de la marque antérieure, apparaît fondu au sein du signe contesté dans d'autres éléments ;

Qu'à supposer que l'élément AF(F)ECTION soit identifié, celui-ci est parfaitement distinctif au regard des produits en cause et parfaitement perceptible en raison de sa longueur et de sa présentation dans des caractères de même taille et de même typographie que l'élément MAC, apparaissant tout aussi essentielle ; Qu'ainsi, malgré la position d'attaque de la séquence MAC et de sa répétition à trois reprises, l'élément MAC n'est pas apte à retenir, à lui seul, l'attention du consommateur dans le signe contesté contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont elle ne saurait apparaître comme une déclinaison contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT enfin, qu'est extérieur à la présente procédure l'argument de la société opposante tenant à l'existence d'une famille de marques dont elle est titulaire et composées du terme MAC ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains produits et services en cause ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MACAFECTION, MACAFFECTION, MACA AFFECTION peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MAC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n° 10-3035 est rejetée.

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

Julie G, Juriste