

# INPI, 17 janvier 2006, 05-2198

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 05-2198

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : MALESAN ; MASAN

**Classification pour les marques** : 33

**Numéros d'enregistrement** : 1291627 ; 3356391

**Parties** : CASTEL FRERES / LGI SAS

## Texte

OPP 05-2198 / HT Définitif le 17/01/2006

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le Code de la propriété intellectuelle et 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LGI (société par actions simplifiée) a déposé, le 22 avril 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 356 391 portant sur la dénomination MASAN.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Vins » (classe 33).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/10NL du 3 juin 2005.

Le 3 août 2005, la société CASTEL FRERES (société anonyme), représentée par Monsieur Pierre WETZEL, avocat justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MALESAN, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 1<sup>er</sup> septembre 2004 sous le numéro 1 291 627, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques le 22 juin 2004 sous le numéro 394 992.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins, spiritueux, liqueurs et eaux- de-vie » (classe 33).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante par l'Institut le 8 août 2005 sous le n° 05-2198. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans le délai de deux mois.

Le 6 octobre 2005, la société LGI, représentée par Monsieur Jean-Paul PASOTTI, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet BEAU DE LOMENIE, a présenté des observations en réponse à l'opposition et a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de la marque invoquée à l'appui de l'opposition n'était pas encourue.

Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut le 14 octobre suivant, en application du principe du contradictoire. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

Le 10 novembre 2005, la société CASTEL FRERES a fourni les pièces sollicitées, transmises à la déposante par l'Institut le novembre suivant.

Le 2 décembre 2005, l'Institut a transmis à la société opposante une copie du pouvoir donné par la société CASTEL FRERES à son mandataire, ainsi qu'une copie de la page 2 de l'acte d'opposition.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société CASTEL FRERES 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 sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques, les « vins » de la demande d'enregistrement contesté et les « Vins, spiritueux, liqueurs et eaux-de-vie » de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques relevées entre les signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT En réponse à l'opposition, la société déposante invoque l'irrecevabilité de l'opposition et conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle « Est déclarée irrecevable toute opposition ... non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 », soit l'arrêté du 31 janvier 1992 ;

Que cet arrêté prévoit dans son article 4-II f) que « L'opposant produit ... S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier » ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Pierre WETZEL, avocat, a joint à l'acte d'opposition un pouvoir émanant de la société opposante l'habilitant à représenter cette dernière dans le cadre de la présente procédure ;

Qu'en application du principe du contradictoire, une copie de ce pouvoir a été transmise à la société déposante ;

Que la société opposante a donc satisfait aux dispositions de l'article R. 712-14 du code précité.

CONSIDERANT que selon l'article R. 712-14 du code précité, « L'opposition précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ; 2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition ... » ;

Que l'article 4-II de l'arrêté du 31 janvier 1992 dispose que « L'opposant produit ... b) une copie de la marque antérieure, dans son dernier état ... » ;

Qu'en l'espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 2 de l'acte d'opposition, le numéro national de la demande d'enregistrement de marque contestée ainsi que sa date de dépôt ; qu'elle a en outre joint à l'acte d'opposition une copie de ladite demande ;

Que par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société opposante de ne pas avoir, en rubrique 3 du formulaire d'opposition, indiqué la date du renouvellement de la marque antérieure invoquée, dès lors qu'elle a joint à l'acte d'opposition une copie de la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du renouvellement effectué, mettant ainsi en évidence l'existence et la portée des droits de la société opposante sur la marque antérieure ;

Qu'en outre, la copie de la marque antérieure fournie à l'appui de l'opposition fait mention du renouvellement et du Bulletin dans lequel il a été publié ;

Qu'ainsi, grâce aux documents fournis à l'appui de l'acte d'opposition, la société déposante peut apprécier l'existence, la nature et la portée des droits invoqués sur la marque antérieure.

CONSIDERANT que l'article 4-II d) de l'arrêté du 31 janvier 1992 précise que « Si l'opposant n'est pas le propriétaire de la marque, [il doit produire] la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant ... » ;

Qu'en l'espèce, l'opposition a été formée par la société CASTEL FRERES (société anonyme) sise [...] ; Que si, dans le formulaire d'opposition, la société opposante a indiqué être propriétaire dès l'origine de la marque n° 1 291 627 invoquée à l'appui de l'opposition, elle a toutefois produit, à l'appui de l'opposition, une copie de la publication au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle du Tableau Général des Inscriptions faisant état d'une transmission totale de propriété inscrite au Registre National des Marques sous le numéro 394 992 ;

Qu'en outre, la copie de la marque antérieure fournie à l'appui de l'opposition fait mention de la date et du numéro d'inscription au Registre de cette transmission de propriété ;

Qu'ainsi, la société opposante a bien justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure d'opposition et de l'opposabilité de l'acte correspondant ;

Qu'enfin, si la société opposante a coché sur le formulaire la mention « propriétaire dès l'origine », cette erreur matérielle n'empêche nullement la société déposante d'identifier le titulaire de la marque antérieure invoquée, dès lors que la déclaration de renouvellement jointe à l'acte d'opposition, en mentionnant le nom de l'actuel titulaire et le numéro d'inscription de la transmission de propriété, lève toute équivoque à cet égard ;

CONSIDERANT que l'article 1-II de l'arrêté du 31 janvier 1992 dispose que « Toutes les mentions requises ... doivent ... figurer » dans l'acte d'opposition ;

Qu'à ce titre, le formulaire d'opposition doit comporter la signature de l'opposant ou de son mandataire, accompagnée des mentions du nom et de la qualité du signataire, comme indiqué en rubrique 6 du formulaire ;

Qu'en l'espèce, la rubrique 6 comporte bien la signature manuscrite du mandataire, ainsi que l'indication de son nom (W) et de sa qualité (avocat à la Cour) ;

Qu'en conséquence, l'opposition respecte les formes prescrites.

CONSIDERANT par conséquent, et contrairement à ce que soutient la société déposante, que l'opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits ; qu'elle est donc recevable. B. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vins » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Vins, spiritueux, liqueurs et eaux-de-vie ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination MASAN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MALESAN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que l'opposant 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 le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, porte sur une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ;

Que sur le plan visuel, les dénominations MASAN et MALESAN ont en commun cinq lettres (M, A, S, A et N) placées dans le même ordre, les groupes de lettres MA et SAN formant respectivement les mêmes séquences d'attaque [ma] et finales [san], ce qui leur confère une physionomie proche ;

Que sur le plan phonétique, elles débutent par le même son [ma] et finissent par la même sonorité [zan] ;

Que ces dénominations se distinguent par la présence des lettres L et E au cœur du signe contesté ;

Que toutefois, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de ces deux lettres au centre de la dénomination n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations en cause restant marquées par les mêmes successions de lettres et de sonorités MA/SAN et gardant une prononciation très proche ;

Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces signes, qui produisent la même impression d'ensemble ;

Qu'enfin intellectuellement, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel la dénomination MASAN, constitutive du signe contesté, ferait référence à un village du sud de la France, alors que la dénomination MALESAN n'aurait pas de signification précise ;

Qu'en effet, ces éventuelles différences d'évocation entre les dénominations MASAN et MALESAN soulignées par la société déposante, à les supposer perçues par le consommateur, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les deux signes en présence.

CONSIDERANT que le signe contesté MASAN constitue l'imitation de la marque antérieure MALESAN.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, la dénomination MASAN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MALESAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 05-2198 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 356 391 est rejetée.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Aude B Chef de Groupe