

INPI, 27 mai 2014, 13-3099

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 13-3099

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : GRANICO ; GRANITO

Classification pour les marques : 30

Numéros d'enregistrement : 11945847 ; 3998089

Parties : ECKES-GRANINI GROUPE GMBH / GYRDIS (SAS)

Texte

OPP 13-3099 / HT 23/04/2014 Définitif le 27/05/2014

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GYRDIS a déposé, 15 avril 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 998 089 portant

sur la dénomination GRANITO .

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ».

Le 10 juillet 2013, la société ECKES –GRANIN GROUPE GmbH (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale GRANICO, déposée le 1 er juillet 2013 sous le n° 011945847, revendiquant une priorité allemande en date du 8 mars 2013.

Ce droit porte notamment sur les produits suivants : « Café ; thé cacao et succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». L'opposition a été notifiée le 22 juillet 2013 à la société déposant sous le numéro 12-4216 ; toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris à l'enregistrement de cette marque, ce dont les parties ont été informées

La notification de reprise impartissait à la société déposante un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Le 31 janvier 2014, la société GYRDIS a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société ECKES –GRANIN GROUPE GmbH 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 et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GYRDIS soulève l'irrecevabilité de l'opposition et conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT que l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« ...opposition à la demande d'enregistrement peut être faite ... par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ».

Qu'aux termes des dispositions de l'article R. 712-14, 1° du Code de la propriété intellectuelle l'opposition « ...précise l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits » ; Qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, « 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 ».

CONSIDERANT qu'en l'espèce, tant le formulaire d'opposition que l'extrait de la base de données de l'OHMI, fournie à l'appui de l'opposition et portant copie de la marque antérieure invoquée, mentionnent que cette dernière, déposée le 1^{er} juillet 2013, revendique la priorité d'un dépôt allemand en date du 8 mars 2013, soit antérieur au dépôt de la demande d'enregistrement contestée GRANITO du 15 avril 2013.

CONSIDERANT par conséquent, que la présente opposition est recevable.

B. SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante propose de rajouter « frais & fruité » ;

Que toutefois, cette modification, non expressément prévus par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l'attribution d'une date de dépôt ;

Que cette proposition ne saurait donc être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.

C. AU FOND

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; gâteaux ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas » ; Que la société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « Café ; thé cacao et succédanés du café ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles » ; Que ces produits qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure ne figurent plus dans le libellé enregistré ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ;

Que la société opposante a, en outre, notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « sirops et autres préparations pour faire des boissons », lesquels ne se retrouvent plus tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée suite à l'enregistrement de cette dernière, mais sous la formulation suivante : « sirops et autres préparations pour faire des boissons à l'exception des sirops et autres préparations pour faire des boissons à saveur de chocolat et/ou à base de chocolat ou de cacao » ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Farines ; glace à rafraîchir ; autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons à l'exception des sirops et autres préparations pour faire des boissons à saveur de chocolat et/ou à base de chocolat ou de cacao ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « farine ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires aux « farines ; glace à rafraîchir ; autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons à l'exception des sirops et autres préparations pour faire des boissons à saveur de chocolat et/ou à base de chocolat ou de cacao » de la marque antérieure invoquée ; Que sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux activités respectives des parties en présence (« la marque Granito n'est destinée qu'à un type de produit ... qui sont les granités (glace pilée faite dans des machines) ») ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires.

CONSIDERANT en revanche, que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d'enregistrement et les « café ; thé cacao et succédanés du café ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette dernière telle qu'enregistrée ;

Qu'en outre, en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir des liens de similarité entre les « préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; gâteaux ; sucreries ; chocolat » de la demande d'enregistrement contestée et les autres produits enregistrés de la marque antérieure invoquée, le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour

partie, des produits identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination GRANITO, présentée en lettres majuscules droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur dénomination GRANICO, présentée en lettres majuscules droites 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 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 en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, comporte une dénomination unique ;

Que visuellement, les dénominations GRANITO du signe contesté et GRANICO de la marque antérieure ont en commun six lettres identiques (G, R, A, N, I et O), placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la même séquence d'attaque GRA suivie de la séquence NI et de la désinence O ;

Que phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme en trois temps et des sonorités d'attaque et centrales identiques [gra-ni] et finales très proches ([co]/[to]) ;

Que la seule différence visuelle et phonétique entre les signes en présence consiste en la substitution, au sein du signe contesté, de la consonne T à la consonne C ; que toutefois, cette modification, portant sur une seule lettre et située en toute fin d'une dénomination longue, n'a qu'une faible incidence visuelle et phonétique et n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, lesdénominations restant marquées par la même longue succession de lettres GRA/NI/O et gardant le même rythme et des prononciations très proches ;

Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, le consommateur étant fondé à croire que ces signes possèdent la même origine économique.

CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argument de la société déposante selon lequel le signe contesté serait exploité accompagné d'un logo ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté GRANITO constitue l'imitation de la marque

antérieure verbale GRANICO.

CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe verbal contesté GRANITO 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 antérieure verbale GRANICO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Farine ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ».

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

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

Isabelle M Chef de Groupe