

INPI, 8 mars 2012, 11-4110

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-4110

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : 1,2,3 SPRESSO ; 1.2.3 BIO

Classification pour les marques : 29

Numéros d'enregistrement : 3483362 ; 3838875

Parties : COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES / GILDAS B

Texte

OPP 11-4110 / MAS 08/03/2012

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gildas B a déposé, le 14 juin 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 838 875 portant sur le signe complexe 1 2 3 BIO.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Viande,

poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. 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 ».

Le 1^{er} septembre, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 7 septembre 2011, la société COMPAGNIE MEDITERRANENNE DES CAFES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique 1, 2, 3 SPRESSO déposée le 22 février 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 483 362.

Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons lactées où le lait prédomine, lait et produits laitiers ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; beurre de cacao. Café sous toutes ses formes ; cafés solubles ; extraits de café ; cafés verts, cafés torréfiés, cafés en grains ; succédanés du café ; sucre ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao, café, chocolat, ou thé ; miel ; sucreries ; crèmes glacées ; confiserie ; gâteaux, biscuits, biscuiterie ; épices, édulcorants naturels. Sirops ; préparation pour faire des boissons à base de petit lait ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». Elle a fait l'objet d'une renonciation partielle inscrite au Registre national des marques le 8 octobre 2008 sous le n° 482 378.

L'opposition a été notifiée au déposant le 24 septembre 2011 sous le n° 11-4110. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Par courrier émis le 18 janvier 2012, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le titulaire de la demande d'enregistrement et l'opposant ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société COMPAGNIE MEDITERRANENNE DES CAFES fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci- après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Suite au projet de décision, l'opposant répond aux observations de la déposante.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Gildas B conteste la comparaison des produits en ce qui concerne les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; riz, tapioca, sagou ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat. Bières».

Il conteste également la comparaison des signes en cause.

Suite au projet de décision, le déposant réitère ses arguments et insiste sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes pris dans leur ensemble

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 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. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 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. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l'opposition les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » qui ne figurent plus au libellé de la marque antérieure invoquée, suite à la renonciation partielle de cette dernière ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ;

Qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est le suivant : « gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; beurre de cacao. Café sous toutes ses formes ; cafés solubles ; extraits de café ; cafés verts, cafés torréfiés, cafés en grains; succédanés du café ; sucre ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao, café, chocolat, ou thé ; miel ; sucreries ; crèmes glacées ; confiserie ; gâteaux, biscuits, biscuiterie ; épices, édulcorants naturels. Sirops ; préparations pour faire des boissons à base de petit lait ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».CONSIDERANT que les « gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; confiserie, glaces comestibles ; miel, épices ; glace à rafraîchir ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 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. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et, pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que les « huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « produits laitiers » de la marque antérieure invoquée qui comprennent le beurre, désignent des matières grasses alimentaires ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que le « beurre. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée désigne notamment une matière grasse alimentaire extraite d'un végétal issu d'une production biologique ;

Que le "beurre de cacao" de la marque antérieure invoquée désigne une matière grasse alimentaire extraite de la fève de cacao ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant.

CONSIDERANT que les « préparations faites de céréales ; biscottes. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « biscuits ; biscuiterie » de la marque antérieure invoquée, désignent des préparations faites de céréales vendues aux mêmes endroits, à savoir les boulangeries-pâtisseries et les rayons des supermarchés regroupant ces produits, et sont susceptibles d'être consommés aux mêmes moments (petit déjeuner, goûter) ;

Que ces produits ayant les mêmes origine et fonction et étant susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommations, sont similaires, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que le « pain. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « gâteaux » de la marque antérieure invoquée qui désignent des préparations de pâtes garnies ou pas et cuites au four s'entendent de préparations de boulangerie-pâtisserie, vendus aux mêmes endroits, à savoir les boulangeries-pâtisseries et les rayons des supermarchés regroupant ces produits ;

Que ces produits ayant les mêmes origine et fonction sont similaires, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que la « pâtisserie. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « gâteaux » de la marque antérieure invoquée, désignent des produits de pâtisserie vendus aux mêmes endroits, à savoir les boulangeries-pâtisseries et les rayons des supermarchés regroupant ces produits, et sont susceptibles d'être consommés aux mêmes moments (petit

déjeuner, goûter, dessert) ;

Que ces produits ayant les mêmes origine et fonction et étant susceptibles de répondre aux mêmes habitudes de consommations, sont similaires, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que le « sirop de mélasse. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « sucreries » de la marque antérieure invoquée, désignent des produits très sucrés ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que les « sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments). Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée tout comme les « épices » de la marque antérieure invoquée, désignent des condiments et des produits d'assaisonnements utilisés pour relever les goût des aliments ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires par leurs nature, fonction et destination, le public étant fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance, contrairement aux assertions du déposant ;

Qu'il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que le « chocolat. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec le « cacao » de la marque antérieure invoquée qui désigne la graine du cacaoyer d'où l'on tire le beurre de cacao et le cacao en poudre et qui sert à fabriquer le chocolat, le premier étant nécessairement et exclusivement fabriqué à partir du second ;

Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur

attribuer la même origine.

CONSIDERANT en revanche que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de produits alimentaires d'origine animale ; Que ces produits n'apparaissent pas, à l'évidence, et contrairement à ce que soutient la société opposante, similaires aux « gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; beurre de cacao. Café sous toutes ses formes ; cafés solubles ; extraits de café ; cafés verts, cafés torréfiés, cafés en grains; succédanés du café ; sucre ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao, café, chocolat, ou thé ; miel ; sucreries ; crèmes glacées ; confiserie ; gâteaux, biscuits, biscuiterie ; épices, édulcorants naturels. Sirops ; préparations pour faire des boissons à base de petit lait ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure invoqués à l'appui de l'opposition ; qu'en effet, ces produits n'ont pas la même nature et ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs ;

Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires de constater, comme le fait la société opposante, que les produits précités sont tous des denrées alimentaires, destinées à satisfaire les mêmes besoins, à savoir participer à l'alimentation, et vendues dans les mêmes lieux, ce qui n'est pas démontré ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires entre eux la totalité des produits alimentaires, alors même qu'ils peuvent avoir des nature, clientèle, circuits de fabrication et de distribution très différents ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fabriqués et commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises en étroite dépendance ;

Qu'en outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque.

CONSIDERANT que les « riz, tapioca, sagou, farine, levure, poudre pour faire lever Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent différents produits alimentaires de base d'origine végétale ou chimique, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sucreries ; confiserie ; gâteaux, biscuits, biscuiterie ; édulcorants naturels » de la marque antérieure qui désignent des préparations culinaires ;

Qu'en outre, ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et ne s'adressent donc pas à la même clientèle ;

Qu'est sans incidence le fait que les produits précités de la demande d'enregistrement puissent entrer dans la composition de certains des « sucreries ; confiserie ; gâteaux, biscuiterie » de la marque antérieure pour les déclarer similaires ;

Qu'en effet, les « sucreries, confiserie ; gâteaux, biscuiterie » de la marque antérieure sont composés des ingrédients les plus divers (beurre, fruits, sucre, farine, œufs, lait, crème...) et ne contiennent pas à titre essentiel ni obligatoirement les « riz, tapioca, sagou, farine, levure, poudre pour faire lever Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée, de telle sorte qu'il n'existe pas entre eux de lien étroit et obligatoire ;

Qu'il ne saurait davantage suffire, pour les déclarer similaires, de constater, comme le fait la société opposante, que les produits précités sont tous des denrées alimentaires ; qu'en effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires entre eux la totalité des produits alimentaires, alors même qu'ils peuvent avoir des nature, clientèle, circuits de fabrication et de distribution très différents ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'en outre, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « riz, tapioca, sagou. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque.

CONSIDERANT que les « sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation). Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d'enregistrement contestée désignent des préparations culinaires à base de pain, de pâte à pain ou de pâte à crêpe garnie d'ingrédients les plus divers (tomates, huile, fromage, légumes, charcuterie, épices...);

Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « œufs, lait et produits laitiers ; fromages » de la marque antérieure invoquée qui désignent des produits laitiers et des produits de crèmerie ;

Qu'en outre, ces produits ne sont pas en relation étroite les uns avec les autres, en ce que les premiers ne sont nullement composés des seconds à titre principal, mais contiennent également de nombreux autres ingrédients ; qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux « œufs, lait et produits laitiers ; fromages » un très grand nombre de produits alimentaires les plus divers, compte tenu de l'utilisation très fréquente desdits produits ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à les croire issus des mêmes entreprises ou d'entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT que les « Bières. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de boissons alcoolisées ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sirops ; préparations pour faire des boissons à base de petit lait ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, que l'ensemble de ces produits constituent des boissons, dès lors que ces produits présentent par ailleurs des caractéristiques spécifiques propres à les différencier nettement ;

Que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers contenant de l'alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif et au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière alors que les seconds ne comportant pas d'alcool se consomment tout au long de la journée ;

Qu'enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (brasseurs pour les premiers ; sources, limonadiers, industrie agroalimentaire spécialisée dans les jus de fruits pour les seconds) ;

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

CONSIDERANT que ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d'enregistrement contestée et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la marque antérieure invoquée, dès lors que ces derniers ne figurent plus dans le libellé de cette marque ;

Qu'en outre, en l'absence d'argumentation de la société opposante de nature à établir d'autres liens d'identité ou de similarité, lesquels n'apparaissent pas à l'évidence, entre les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d'enregistrement contestée et les produits figurant dans la marque antérieure invoquée suite à la renonciation partielle, le risque de confusion n'est pas établi.

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

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe 1 2 3 BIO ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique 1, 2, 3 SPRESSO.

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 tous deux sont constitués de la séquence numérique 1 2 3 placée en attaque suivie d'un élément verbal ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de points entre chacun des chiffres, du terme BIO, des éléments PANTONE 152 C et PANTONE 379 C et de couleurs et, dans la marque antérieure, du terme SPRESSO et de virgules entre chacun des chiffres ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, la séquence numérique 1 2 3 est distinctive au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenue l'argumentation du déposant présentée suite au projet de décision et contestant la protection accordée à la séquence numérique 1 2 3 ; qu'en effet, il n'est pas établi que cette séquence soit la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause ou qu'elle serve à en désigner une caractéristique, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle soit dépourvue de caractère distinctif au regard de ces produits ;

Qu'ainsi, même s'agissant d'un élément figurant dans plusieurs comptines enfantines, la séquence numérique 1 2 3 est susceptible de protection à titre de marque, dès lors qu'elle présente un caractère arbitraire et s'avère apte à distinguer les produits qu'elle désigne ;

Que cette séquence présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le terme SPRESSO qui la suit renvoyant directement au terme « espresso » comme le fait valoir le déposant dans ses premières observations, évoquant ainsi le café et faisant donc référence à la plupart des produits en cause qui sont du café ou qui contiennent du café, de sorte qu'il ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur de ces produits ; Qu'en outre, le terme SPRESSO ne forme pas avec les chiffres 1 2 3 une expression dans laquelle les chiffres 1 2 3 seraient fondus ou perdraient leur caractère immédiatement perceptible ;

Qu'il en va de même de la séquence 1 2 3 au sein du signe contesté, le terme BIO qui la suit ne formant pas avec elle un ensemble unitaire dans lequel elle ne serait plus perceptible ; qu'en outre, cet élément n'apparaît pas de nature à retenir l'attention du consommateur en ce qu'il est compris par ce dernier comme faisant directement référence à des produits alimentaires issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;

Que les éléments PANTONE 152 C et PANTONE 379 C, inscrits en petits caractères sur des lignes

inférieures et purement descriptifs de la couleur exacte employée pour la représentation graphique du signe contesté, ainsi que la présentation particulière et en couleurs de ce signe n'altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la séquence numérique 1 2 3 au sein de ce signe ;

Que la présence, au sein du signe contesté, de points entre les chiffres en lieu et place des virgules de la marque antérieure, portant au demeurant sur des signes de ponctuation ayant pareillement pour effet de marquer une séparation entre les éléments numériques qui les entourent, n'a que très peu d'incidence visuelle et aucune incidence phonétique ;

Que ne sauraient être retenues les deux décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut citées par le déposant à l'appui de son argumentation ; qu'en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, la séquence numérique 1 2 3 y étant à chaque fois associée à des éléments verbaux avec lesquels elle forme une expression ayant une signification précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en outre, intellectuellement, si le terme SPRESSO de la marque antérieure évoque le café et le terme BIO du signe contesté fait référence à l'agriculture biologique, ces évocations sont directement liées à la nature ou à une caractéristique des produits en cause et ne retiendront pas l'attention du consommateur ;

Que les différences précédemment relevées ne font pas perdre à la séquence numérique 1 2 3 son caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein de ces signes ; que l'attention du consommateur portera ainsi sur cette séquence placée pareillement en attaque de chacun des deux signes ;

Qu'il en résulte ainsi un risque de confusion entre les deux signes.

CONSIDERANT ainsi que le signe complexe 1 2 3 BIO constitue l'imitation de la marque antérieure 1, 2, 3 SPRESSO.

CONSIDERANT ainsi, 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 consommateur des produits en cause ;

Que le signe complexe 1 2 3 BIO 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 alphanumérique 1, 2,3 SPRESSO.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition n° 11-4110 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café ; préparations faites de céréales, pain, pâtisserie

et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. 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. Tous ces produits étant issus d'une production biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont issus».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 838 875 est par tiellement rejetée, pour les produits précités.

Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de Groupe