

INPI, 28 octobre 2019, 2019-1897

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2019-1897

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : GRAND'MERE ; Nos ancêtres les grand-mères

Numéros d'enregistrement : 1606518 ; 4521906

Parties : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS / Caroline Anne R

Texte

OPP 19-1897 / MCR 28/10/2019

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, L713-2, L713-3, 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 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

Madame Caroline Anne R a déposé, le 4 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 521 906

portant sur le signe verbal NOS ANCETRES LES GRAND-MERES.

Le 30 avril 2019, la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GRAND'MERE, déposée le 27 juillet 1990, enregistrée sous le n°1 606 518, régulièrement renouvelée et dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure, qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes.

L'opposition, a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement contestée par courrier du 6 mai 2019 sous le n°19-1897. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 22 juillet 2019.

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 l'opposition porte sur les produits suivants: « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ;

Que la marque antérieure est invoquée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « café ; succédanés du café ».

CONSIDERANT que les « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat » de la

demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire aux « café ; succédanés du café » de la marque antérieure dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement consommés en association les uns avec les autres ;

Qu'il ne saurait suffire que ces produits soient « souvent consommés ensemble lors du petit-déjeuner ou du goûter » pour les déclarer similaires ; qu'en effet, outre que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, ces produits pouvant être consommés indépendamment les uns des autres, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, il ne saurait suffire d'affirmer que ces produits « sont souvent commercialisés par les mêmes entreprises par le biais de boulangeries ou dans les mêmes rayons de supermarchés » ; qu'en effet, bon nombre des produits précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas commercialisés dans les boulangeries contrairement à ce qu'indique la société opposante, de même que si ces produits se retrouvent effectivement dans les supermarchés, ils le sont alors dans des rayons bien distincts ; qu'en outre, leurs nature et fonctions nettement distinctes et leur utilisation indépendante excluent tout risque de confusion de la part des consommateurs ;

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

CONSIDERANT que les « confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas » de la demande d'enregistrement contestée, ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « café ; succédanés du café » de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que ces produits soient « des produits d'épicerie » pour les déclarer similaires, dès lors que les produits de l'épicerie se définissent comme l'ensemble des denrées de consommation courante pouvant être stockées ; qu'ainsi, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que si ces produits se trouvent dans les mêmes magasins, à savoir des supermarchés, ils se trouvent toutefois dans des rayons distincts ;

Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors qu'ils sont consommés indépendamment les uns des autres ;

Qu'ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu'indique la société opposante.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOS ANCETRES LES GRAND-MERES, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GRAND'MERE ci-dessous reproduit :

GRAND'MERE

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 le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;

Qu'au vu des documents fournis par l'opposante, il convient de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur le marché du café, pour apprécier plus largement le risque de confusion.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.

CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les signes ont en commun la séquence GRAND MERE, constitutive de la marque antérieure et au pluriel dans le signe contesté, ce qui leur confère de très grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que la différence entre ces signes tenant à la présence des éléments verbaux NOS ANCETRES LES dans le signe contesté ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion dès lors que ces éléments viennent préciser la séquence GRAND-MERES qui les suit ;

Que le risque de confusion est encore renforcé par la connaissance de la marque antérieure pour certains produits en cause ;

Qu'il résulte ainsi des grandes ressemblances d'ensemble précitées et de la connaissance de la marque antérieure pour les produits déclarés identiques et similaires un risque de confusion dans l'esprit du public entre les signes en présence ;

Que le signe verbal contesté NOS ANCETRES LES GRAND-MERES constitue donc l'imitation de la

marque verbale antérieure GRAND'MERE, ce qui n'est pas contesté par la déposante.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains produits en cause 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 NOS ANCETRES LES GRAND-MERES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale GRAND'MERE.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».

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

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

Marie-Charlotte R Juriste