

# INPI, 17 décembre 2019, 2019-2728

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 2019-2728

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : BLAISSAC ; RAISSAC

**Numéros d'enregistrement** : 97679842 ; 4538418

**Parties** : CASTEL FRERES / LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE

## Texte

OPP 19-2728 / REF 17/12//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, 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 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

La société LES DOMAINES MONTARIOL DEGROOTE (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 538 418 portant sur le signe verbal RAISSAC.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

Le 18 juin 2019, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BLAISSAC, déposée le 28 mai 1997, enregistrée sous le n0 97679842, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier en date du 26 juin 2019.

Cette notification invitait la société déposante à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 septembre 2019.

Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été adressée par courrier le 10 septembre 2019, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Par courrier émis le 18 octobre 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet de décision et la société déposante a présenté des observations suite à cette contestation.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

#### Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

#### Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.

Suite au projet de décision, la société opposante conteste ce dernier en ce qui concerne les signes en cause.

## B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante soulève l'irrecevabilité de l'opposition.

La société déposante conteste la comparaison des signes en présence.

La société opposante demande la confirmation du projet de décision.

## III.- DECISION

### A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« Est déclarée irrecevable toute opposition (...) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 ».Qu'aux termes de l'article R. 712-13 « L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure ... peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ... » ;

Que l'article R. 712-14 deuxième alinéa, 1° du code précité prévoit, à cet égard, que « L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Elle 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... ».

Qu'enfin, l'article 6 II de 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 précise que « ... L'opposant fournit : 1° Afin d'établir l'existence, la nature, l'origine et la portée des droits de l'opposant : - une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l'incidence ... d'une cession partielle sur la portée des droits de l'opposant .... - s'il n'est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l'opposabilité de l'acte correspondant... ».

CONSIDERANT en l'espèce, que la présente opposition a été formée le 18 juin 2019 par la société CASTEL FRERES, laquelle indique être propriétaire de la marque antérieure invoquée par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre le 3 mars 2014 sous le n° 619809 ;

Qu'elle a joint à l'acte d'opposition un extrait de la base de données de l'INPI datée du 18 juin 2019 ainsi que l'ensemble des différentes publications relatives à la marque antérieure, disponibles sur la base de données de l'INPI ;

Qu'au vu de l'extrait de la base de données de l'INPI, il apparaît que le titulaire de la marque

antérieure invoquée est la société CASTEL FRERES, tel qu'indiqué dans le formulaire d'opposition ;

Qu'ainsi, il ne saurait être donc reproché à la société opposante de ne pas avoir justifié de la chaîne des droits sur la marque antérieure invoquée, les documents fournis mettant en évidence la qualité pour agir de la société CASTEL FRERES ;

Qu'ainsi, la société CASTEL FRERES a bien justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure et a bien fourni toutes les indications propres à établir l'origine de ses droits.

CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition, présentée dans les délais, formes et conditions prescrits, est recevable.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivant : « vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal RAISSAC, ci-dessous reproduit :Que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BLAISSAC, ci-dessous reproduit :

BLAISSAC

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 les signes en présence sont tous deux composés d'un élément verbal unique ;

Que si les dénominations RAISSAC du signe contesté et BLAISSAC de la marque antérieure invoquée ont en commun la même séquence -AISSAC, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, ces derniers produisant une impression

d'ensemble différente ;

Qu'en effet, visuellement, ces dénominations se distinguent par leurs lettres d'attaque (R dans le signe contesté, BL dans la marque antérieure), de sorte qu'elles présentent une physionomie différente ;

Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, les lettres R et B ne sont pas visuellement proches, le consommateur n'étant pas susceptible de les confondre ; qu'en outre, l'association des consonnes BL accroît la différence de perception entre les deux signes ;

Que phonétiquement, les dénominations en présence diffèrent par leur sonorité d'attaque (sonorité gutturale [r] pour le signe contesté, sonorités [bl] pour la marque antérieure) ;

Que ces différences visuelles et phonétiques sont d'autant plus sensibles et plus facilement mémorisables qu'elles affectent la partie d'attaque de dénominations comportant seulement deux syllabes ;

Qu'enfin, dans le domaine des boissons alcooliques et notamment des vins, le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins et d'alcools et sera d'autant plus apte à différencier les signes en présence ; qu'en outre, et en tout état de cause, les différences entre les deux signes sont telles qu'aucun risque de confusion n'est à craindre de la part des consommateurs quel que soit leur degré d'attention ;

Qu'il en résulte donc une impression d'ensemble différente entre les deux signes.

CONSIDERANT ainsi que le signe contesté RAISSAC ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée BLAISSAC.

Qu'à cet égard, s'il est vrai que l'identité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument de l'opposant relatif à la notoriété de la marque antérieure invoquée, celle-ci n'étant nullement démontrée en l'espèce ; Qu'enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l'INPI en matière d'opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine de ces marques, malgré l'identité des produits en cause.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté RAISSAC peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BLAISSAC.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle