

INPI, 9 septembre 2020, 2019-5340

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2019-5340

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : GRAND'MERE ; Grand'père

Numéros d'enregistrement : 4349369 ; 4585363

Parties : JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS / Lhocine A

Texte

OPP 19-5340/MAM 09/09/2020

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

Monsieur A a déposé, le 27 septembre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 585 363 portant sur le signe complexe GRAND' PERE.

Le 17 décembre 2019, la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe GRAND' MERE, déposée le 27 mars 2017 et enregistrée sous le numéro 17 4 349 369. 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 sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.

L'opposition a été adressée au déposant le 24 décembre 2019 sous le numéro 19-5340. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 12 mars 2020. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le déposant disposait jusqu'au 23 août 2020 pour présenter des observations en réponse à l'opposition, ce dont il a été informé par courrier de l'Institut.

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.- DECISIONS
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe GRAND' PERE, reproduit ci-dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

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

Que ce signe a été déposé en couleurs.

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 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 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 la société 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 des signes en cause que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés de deux éléments verbaux, d'une apostrophe, d'éléments figuratifs et de couleurs ;

Qu'il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les ensembles GRAND' PERE et GRAND' MERE des signes en présence (longueur identique, huit lettres identiques sur neuf placées dans le même ordre, selon un même rang et formant les séquences d'attaque et finale GRAND -ERE, présence commune et au même emplacement d'une apostrophe accolée au terme GRAND ; rythme identique, sonorités d'attaque et finale identiques ; évocation commune d'un grand-parent) dont il résulte une impression d'ensemble commune ; Qu'en outre, au sein des deux signes, les ensembles verbaux sont pareillement présentés sur deux lignes, en blanc sur un fond de couleur foncée et sont surplombés par une représentation susceptible de les illustrer (représentation d'un homme âgé au-dessus des éléments GRAND' PERE au sein du signe contesté ; représentation d'une femme âgée au-dessus des éléments GRAND' MERE au sein de la marque antérieure) ;

Qu'enfin, comme le fait valoir la société opposante, les signes en présence partagent le même « mélange de noir, de blanc et de rouge » ;

Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces signes ;

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

CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « tisanes ; cafetières électriques ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à

base de thé » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, extraits de café, succédanés du café, café soluble, café filtre, capsules de café ; café en portions, cacao, chocolat, boissons à base de café et de cacao et préparations pour confectionner ces boissons ; thé, thé soluble, boisson à base de thé, succédanés du thé, extraits de thé, essences de thé, aromatisant pour thé, thé glacé, infusions non médicinales à base de plantes, infusions non médicinales à base de thé, de plantes, de fruits, d'épices ou d'arômes ou d'une combinaison de ces produits ».

CONSIDERANT que les « tisanes ; cafetières électriques ; Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en revanche que le « sucre » de la demande d'enregistrement ne présente pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Café, extraits de café, succédanés du café, café soluble, café filtre, capsules de café ; café en portions, cacao, chocolat, boissons à base de café et de cacao et préparations pour confectionner ces boissons ; thé, thé soluble, boisson à base de thé, succédanés du thé, extraits de thé, essences de thé, aromatisant pour thé, thé glacé, infusions non médicinales à base de plantes, infusions non médicinales à base de thé, de plantes, de fruits, d'épices ou d'arômes ou d'une combinaison de ces produits » de la marque antérieure ;

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

Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que le premier peut être consommé à de multiples occasions et de manière indépendante des seconds, lesquels peuvent être appréciés sans avoir obligatoirement recours au premier ;

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 ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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

Que le signe complexe contesté GRAND' PERE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la

société opposante sur la marque complexe antérieure GRAND' MERE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « tisanes ; cafetières électriques ; Café ; thé ; cacao ; chocolat ; 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

Malika M Juriste