

# INPI, 10 mars 2009, 08-3275

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 08-3275

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : ROLLING STONES ; ROLLING STARS

**Classification pour les marques** : 15

**Numéros d'enregistrement** : 169680 ; 3579753

**Parties** : MUSIDOR BV / GUY A

## Texte

OPP 08-3275 / PAB

10 mars 2009

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et 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 modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Guy A a déposé, le 2 juin 2008, la demande d'enregistrement n° 083579753 portant sur le signe verbal ROLLING STARS.

Le 11 septembre 2008, la société MUSIDOR B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale ROLLING STONES, renouvelée le 7 mai 2006 sous le n° 169680. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant le 18 septembre 2008.

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 signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ROLLING STARS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ROLLING STONES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la même construction associant en attaque le terme ROLLING à un terme comportant les lettres d'attaque ST et la lettre finale S (STARS pour le signe contesté, STONES pour la marque antérieure) ;

Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune une même impression d'ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

CONSIDERANT que le signe contesté ROLLING STARS constitue donc l'imitation de la marque antérieure ROLLING STONES.

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été notamment effectué pour les produits et les services suivants : « Enregistrements sonores et vidéo ; films tournés pour animer des expositions ; disques ; bandes ; cassettes vidéo et audio ; disques compacts ; appareils et instruments pour l'enregistrement, la reproduction ou la transmission du son ou vidéo. Articles d'habillement, chaussures, chapellerie. Services de divertissement ».

CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, identiques ou à tout le moins similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement ;

Que de même 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 et les services en cause.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de linges absorbants placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinents dans un but d'hygiène, distribués dans les pharmacies, parapharmacies ou dans les rayons spécialisés des grandes surfaces, n'ont pas les mêmes nature, fonction, destination, clientèle et circuit de distribution que les « Articles d'habillement » de la marque antérieure, qui s'entendent d'articles servant à couvrir le corps humain pour le protéger, le parer, commercialisés dans les magasins d'habillement ;

Que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure ne sont pas davantage en étroite relation, dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement portés les uns avec les autres ; qu'ils ne sont donc pas complémentaires ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT qu'en ne mettant pas les produits et les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Éducation ; formation ; activités culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » en relation précise avec les produits et les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et les services en relation les uns avec les autres.

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

CONSIDERANT que s'il est vrai que la très grande proximité des signes peut compenser les faibles similitudes entre certains des produits et les services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que ne saurait être prise en compte l'argumentation de la société opposante relative à la connaissance de la marque antérieure ROLLING STONES, celle-ci étant simplement alléguée sans être démontrée.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ainsi que des caractéristiques communes de certains des produits et des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces derniers ;

Que le signe complexe contesté ROLLING STARS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services susceptibles d'être attribués à la même origine sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ROLLING

STONES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition n° 08-3275 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et les services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; divertissement ; activités sportives ; informations en matière de divertissement ; services de loisir ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (divertissement) ; réservation de places de spectacles ».

Article 2 : la demande d'enregistrement n° 083579753 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.

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

Pierre-André BOSSUAT juriste