

INPI, 11 mars 2013, 12-4148

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 12-4148

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : ROYAL CANIN ; ROYAL BLANCO

Classification pour les marques : 31

Numéros d'enregistrement : 3527808 ; 1120089

Parties : ROYAL CANIN S.A.S. / DILBAZ IHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNSAAT FASIMACILIK TİCARET SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ

Texte

OPP 12-4148/FL

Le 11 mars 2013

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

La société DİLBAZ İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ İNSAAT TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ est titulaire de l'enregistrement international n° 1 120 089 du 20 mars 2012, portant sur le signe complexe ROYAL BLANCO et

désignant la France.

Le 26 septembre 2012, la société ROYAL CANIN S.A (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe française ROYAL CANIN déposée le 1^{er} octobre 2007 et enregistrée sous le numéro 3 527 808. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée le 9 octobre 2012 à l'OMPI, sous le numéro 12-4148, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « aliments pour animaux » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « aliments pour animaux ».

CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ROYAL BLANCO représenté ci-dessous :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la marque complexe ROYAL CANIN, représentée ci-dessous :

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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la dénomination ROYAL ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme BLANCO, de couleurs et d'une présentation particulière et dans la marque antérieure du terme CANIN et d'une typographie particulière ;

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 le terme ROYAL, apparaît distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'il apparaît essentiel dans la marque antérieure où il apparaît en position d'attaque et est suivi de l'élément CANIN évocateur de la destination des produits (les chiens) ;

Qu'en outre, ce terme est également essentiel au sein du signe contesté ;

Qu'en effet, il apparaît en caractères de grande, l'élément BLANCO apparaissant de par sa présentation accessoire et susceptible de faire référence à la couleur des produits en cause en ce qu'il en indique la couleur des produits ;

Qu'enfin, le risque de confusion est accru par la connaissance dont bénéficie la marque antérieure sur le marché des aliments pour animaux comme l'attestent les documents fournis par la société opposante ;

CONSIDERANT que le signe complexe contesté ROYAL BLANCO constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure ROYAL CANIN. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par la demande contestée, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté ROYAL BLANCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ROYAL CANIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 12-4148 est reconnue justifiée en ce qu'elle vise les produits suivants : « aliments pour animaux ».

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n°1120089 est partiellement refusée pour les produits précités.

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

Christine BOUWENS Chef de Groupe