

INPI, 27 avril 2015, 2014-3459

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2014-3459

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MASCARO ; MARQUIS DE MASCARET

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 5868 ; 4089491

Parties : BRANDY MASCARO / COOPERATIVE LES VIGNERONS DE TUTIAC COOPERATIVE

Texte

27/04/2015

OPP 14-3459 / MCR

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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, 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 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La COOPERATIVE LES VIGNERONS DE TUTIAC (coopérative) a déposé, le 9 mai 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 089 491 portant sur le signe verbal MARQUIS DE MASCARET.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer le produit suivant : « vin d'Appellation d'Origine Contrôlée ».

Le 30 juillet 2014, la société BRANDY MASCARÓ (société espagnole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire MASCARÓ déposée le 1^{er} avril 1996, enregistrée sous le n° 000 005 868 et régulièrement renouvelée dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission totale de propriété, inscrite au Registre communautaire des marques.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « vins de toutes sortes ».

L'opposition a été notifiée le 19 août 2014 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 14-3459. La coopérative déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, elle a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 16 octobre 2014, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti.

Le 13 mars 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le titulaire de la demande contestée a contesté le bien-fondé de ce projet.

Ses observations ont été transmises à la société opposante. A cette occasion, l'Institut a repoussé au 17 avril 2015 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.

La société opposante a présenté des observations en réponse aux contestations du projet par la coopérative déposante.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après:

Sur la comparaison des produits

Le produit de la demande d'enregistrement contestée est identique aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.

Dans ses observations en réponse aux contestations du projet de décision, la société opposante présente des arguments afin de démontrer que les pièces qu'elle a fournies justifient bien de l'usage de la marque antérieure et insiste sur l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la coopérative déposante conteste la comparaison des produits ainsi que la comparaison des signes. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.

Dans ses contestations au projet de décision, la coopérative déposante conteste les preuves d'usage de la marque antérieure fournies par la société opposante et insiste sur l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

III.- DECISION

A.- Sur la production des pièces propres à établir que la déchéance de la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue

CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ;

Qu'aux termes de l'article R. 712-17 dudit code, « Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue [...] L'institut impartit lors un délai à l'opposant pour produire ces pièces » ;

Que ce même article prévoit que « ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, dans les cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels se fonde l'opposition ou faire état d'un juste motif de non exploitation » ;

Qu'enfin, selon l'article R.712-18 du code précité, « La procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposant [...] n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue ».

CONSIDERANT en l'espèce que la société opposante invoque à l'appui de son opposition les produits suivants : « vins de toutes sortes » ;

Que, sur l'invitation de la coopérative déposante à produire de telles pièces, la société opposante

a notamment fourni, dans le délai imparti, des factures adressées à différentes entreprises établies dans l'Union Européenne, datées de la période considérée et revêtues du signe MASCARÓ portant sur différents types de vins ; qu'elle a également fourni plusieurs extraits du site internet www.mascaro.es, datés du 17 novembre 2014, également revêtus de la marque antérieure MASCARÓ et présentant des vins offerts sous cette marque ;

Que la coopérative déposante invoque que la marque reproduite sur les pièces fournies par la société opposante ne serait pas celle invoquée à l'appui de l'opposition ;

Que toutefois, dans le cadre de la procédure d'opposition, il importe peu que la marque antérieure soit exploitée sous une forme modifiée (à savoir associée à un élément figuratif représentant une tête de lion, ou associée à des termes désignant des types de vin tels que les « brandy » ou « cava »), dès lors que les pièces précitées attestent d'un usage sur le territoire de l'Union Européenne à titre de marque d'un signe MASCARÓ et portant sur les produits invoqués à l'appui de l'opposition ;

Qu'à cet égard, il n'appartient pas à l'Institut de se prononcer sur le point de savoir si l'usage sous une forme qui comporte des différences par rapport au signe en cause constitue ou non un usage sous une forme modifiée altérant le caractère distinctif de la marque ;

Qu'il convient de rappeler que si l'Institut a reçu compétence d'apprécier si les pièces qui lui sont fournies sont de nature à établir que la déchéance des droits sur la marque antérieure pour défaut d'exploitation n'est pas encourue, il ne lui appartient pas, hormis le cas d'un défaut de pertinence avéré, de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque, et prononcer la déchéance de la marque en cause ;

Que le titulaire de la marque antérieure a donc satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 712- 17 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend la coopérative déposante, il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure.B.- Au fond

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur le produit suivant : « vin d'Appellation d'Origine Contrôlée » ;

Que la société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « vins de toutes sortes ».

CONSIDERANT que le produit de la demande d'enregistrement contestée entre dans la catégorie générale des produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu'il s'agit donc de produits identiques, contrairement à ce que soutient la déposante.

CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne un produit identique aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal MARQUIS DE MASCARET ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MASCARÓ, reproduite ci-dessous :

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 produits 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 le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination ;

Que ces deux signes ont en commun, des termes visuellement et phonétiquement proches (MASCARET pour le signe contesté ; MASCARÓ pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'en effet visuellement, les termes MASCARET et MASCARÓ ont une longueur comparable (respectivement huit et sept lettres) dont six lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang (M,A,S,C,A et R), ce qui leur confère une physionomie proche ;

Que phonétiquement, ils se prononcent selon un même rythme (trois temps) et ont des sonorités d'attaque identiques, à savoir [maskar-] ; Qu'il est vrai, comme le soutient la coopérative déposante, que les termes MASCARET et MASCARÓ présentent des différences visuelle et phonétique en raison de leur séquence finale (-ET pour le signe contesté et - Ó pour la marque antérieure) ; que toutefois, ces différences, placées en position finale, ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion dès lors que ces termes restent fortement marqués par une longue séquence commune de lettres et de sonorités (MASCAR- ; [maskar-]) suivies d'une voyelle E/O ;

Qu'intellectuellement, même si le terme MASCARÓ de la marque antérieure est susceptible d'être perçu par le public français de référence comme ayant une origine étrangère, et le terme MASCARET du signe contesté comme ayant une origine française, cette différence d'évocation ne saurait écarter à elle seule, au point de les supplanter, les fortes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les deux signes pris dans leur ensemble ;

Que de plus, rien ne permet d'affirmer que le terme MASCARET sera spontanément perçu par le public de référence des produits en cause comme étant certain type de vague « qui ne se produit que sur une soixantaine de sites dans le monde et en particulier sur la Garonne dans le Bordelais », contrairement à ce que soutient la coopérative déposante qui ne fournit aucun document propre à le démontrer ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les grandes ressemblances précédemment relevées ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche que le consommateur est susceptible de confondre (MASCARET / MASCARÓ) ;

Que les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux MARQUIS DE au sein du signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

CONSIDERANT que le terme MASCARET du signe contesté, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant, dès lors qu'il est précédé des termes MARQUIS DE, simple titre de noblesse qui ne fait que préciser le terme MASCARET ;

Qu'à cet égard, à supposer que la présence de ces éléments induise, comme le fait valoir la coopérative déposante, une connotation d'excellence, le signe contesté serait alors susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits de qualité supérieure ;

Que le terme MASCARET apparaît donc seul de nature à retenir l'attention du consommateur au sein du signe contesté ;

Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre les deux signes ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la coopérative déposante selon lequel « la marque contestée est utilisée pour un vin d'appellation d'origine contrôlée (cote de Blaye, région de Bordeaux) qui renforce encore plus le caractère régional de la marque » ; qu'en effet, outre le fait que les droits conférés par une marque sont de portée nationale, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ;

Qu'enfin, est extérieure à la présente procédure la citation d'autres décisions rendues dans des circonstances distinctes et qui ne peuvent être transposées à la présente espèce ;

Que de plus, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits

conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté MARQUIS DE MASCARET ne peut être adopté comme marque pour désigner un produit identique sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MASCARÓ.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : l'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : la demande d'enregistrement est rejetée.

Marie-Charlotte RIVASSEAU, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe