

PROTOCOLE DE MADRID

Formulaire type n° 6 : Décision finale concernant la situation de la marque – Confirmation de refus provisoire total (règle 18ter.3) du règlement d'exécution commun)

I.	Office qui fait la notification : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : 1 259 963 /OPP/ 2019-2219 Affaire suivie par : Ruth COHEN-AZIZA Tel : 01.56.65.82.55
II.	Numéro de l'enregistrement international : 1 259 963
III.	Nom du titulaire : MLADEGS PAK d.o.o.
IV.	Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante : La protection de la marque est refusée pour <u>tous</u> les produits et services. (Voir décision ci-jointe)

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

V.	Lorsqu'une requête en réexamen ou un recours peut être déposé à l'encontre de cette décision auprès d'une autorité extérieure à l'Office, l'Office doit fournir les informations suivantes, lorsqu'elles sont disponibles : i) Délai pour présenter une requête en réexamen ou un recours : Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel de Paris dans les conditions et délais prévus par les articles R. 411-19 à R. 411-26 du Code de la propriété intellectuelle (voir fiche ci-jointe) ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposée : Le recours doit être adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Paris, Palais de Justice, 2 et 4 Boulevard du Palais, 75 001 PARIS (Voir fiche ci-jointe) iii) Nécessité de déposer la requête en réexamen ou le recours dans une langue particulière ou par l'intermédiaire d'un mandataire qui a son adresse sur le territoire de la partie contractante : Lorsque le requérant demeure à l'étranger il doit faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel de Paris.
VI.	Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration : Pour le Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle  Ruth COHEN-AZIZA Juriste
VII.	Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 14/11/2019

Le 13/11/2019

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;

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 MLADEGS PAK D.O.O. est titulaire de l'enregistrement international n° 1259963 du 18 mars 2015 portant sur le signe complexe BONITO et désignant la France par désignation postérieure du 21 mars 2019.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

0 820 210 211 Service 0,10 € / min + prix appel

Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Le 20 mai 2019, la société FRUIT SHIPPERS LIMITED, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l'Union européenne verbale BONITA, déposée le 14 août 2014 et enregistrée sous le n° 13175278.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été notifiée à la société titulaire de l'enregistrement international contesté sous le n° 19-2219 Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 19 août 2019.

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 la société opposante indique former opposition à l'encontre des produits suivants : « *Bouillons, soupes au bœuf, soupes de légumes, concentrés de bouillon ; crème aigre (produit laitier) ; fruits conservés ; légumes séchés ; lait chocolaté. Thé ; cacao ; café, café de substitution, produits à boire à base de café ; ketchup ; poudres pour gâteaux, pâtes pour gâteaux ; mayonnaise ; épices ; sucre, extraits de malt à usage alimentaire ; assaisonnements, vanille ; pâtes alimentaires à base de farine ; produits à boire à base de chocolat ; flocons d'avoine ; poudings ; produits à boire lactés au cacao. Jus de fruits ; extraits de fruits sans alcool ; produits à boire aux jus de fruits sans alcool* » ;

Que toutefois, la liste des produits visée par la désignation postérieure pour la France a fait l'objet d'une limitation ; qu'en conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « *Bouillons culinaires, potages au bœuf, potages de légumes, concentrés de bouillon culinaire ; crème aigre (produit laitier) ; lait chocolaté ; fruits en conserve ; légumes (légumes séchés). Ketchup ; gâteaux (poudre pour gâteaux), gâteaux (pâte pour gâteaux), mayonnaise ; épices ; sucre, malt (extraits de malt) à usage alimentaire, assaisonnements, vanille ; pâtes alimentaires à base de farine ; flocons d'avoine ; poudings. Jus de fruits, extraits de fruits sans alcool, produits à boire aux jus de fruits sans alcool* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Viande, poisson, volaille et gibier ; Lait et autres produits laitiers, autres que congelés ; Fruits et légumes conservés, séchés, cuits au four, cuits et conservés. Sucre, autre que congelé; Produits de boulangerie, levure, autres que congelés; Pâtes, poudre pour faire lever, farine, épices et aromates, autres que congelés; Produits alimentaires à base de riz, farine ou céréales, également sous forme de plats cuisinés, autres que congelés; Café; Boissons à base de café; Filtres sous la forme de sachets en papier remplis de café, thé, extraits de thé et produits à base de thé; Cacao et préparations à base de cacao, Chocolat, produits en chocolat; Poudings; Céréales de petit-déjeuner, Aucun des produits précités n'étant des confiseries, de la glace à rafraîchir, des crèmes glacées, des friandises à base de crème glacée, des pâtes à tartiner au chocolat, des gâteaux, des biscuits ou des mousses. Malt. Boissons de fruits et jus de fruit; Extraits de fruits* ».

CONSIDERANT que produits précités de l'enregistrement international sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international porte sur le signe complexe BONITO, ci-dessous reproduit :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BONITA.

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 appréciation globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination insérée dans une forme de bulle et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination ;

Que visuellement, les dénominations BONITO du signe contesté et BONITA de la marque antérieure sont de longueur identique et comportent huit lettres identiques formant la longue séquence d'attaque BONIT-, de sorte qu'elles présentent de grandes ressemblances visuelles ;

Que phonétiquement, ces dénominations présentent des sonorités d'attaque et centrale identiques [bo-ni-t] ;

Que la différence entre ces dénominations qui réside dans la substitution de la lettre O à la lettre A en position finale des signes en cause, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors qu'elle ne porte que sur une seule lettre placée en position finale ;

Qu'enfin, l'élément figuratif et la présentation en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces éléments n'affectent en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination BONITO.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté BONITO constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale BONITA.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté BONITO ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l'Union européenne verbale BONITA.

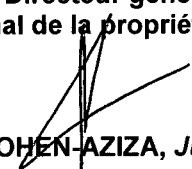
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international contesté est refusée.

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


Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

**RECOURS EXERCE DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
(art. R. 411-19, D.411-19-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du code de la propriété intellectuelle)**

**DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-20)**

- . Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision, ou, le cas échéant, de la date à laquelle le projet vaut décision.
- . Ce délai est **augmenté** :
 - d'un mois si le recours est du ressort de la cour d'appel de Paris et que le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
 - de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

**PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 422-25)**

- . Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. **Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister ou représenter par un avocat.**
- . La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, **les mentions suivantes** :
 1. a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
 2. La date et l'objet de la décision attaquée ;
 3. Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à la déclaration.

- . La déclaration doit contenir **l'exposé des moyens invoqués**. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

**COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19 et D 411-19-1)**

- . Si le recours est formé contre une décision relative à **un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.
- . Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction **du lieu où demeure la personne qui forme le recours**. Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des **dix cours d'appel compétentes**, les départements concernés :

Cour d'appel compétente	Départements concernés
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Colmar	67, 68
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

- . **Lorsque le requérant demeure à l'étranger**, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.