

PROTOCOLE DE MADRID

**Formulaire type n° 5 : Décision finale concernant la situation de la marque –
Déclaration d'octroi total ou partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire
(règle 18ter.2) du règlement d'exécution commun)**

I. Office qui envoie la déclaration : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Département des Marques, Dessins et Modèles 15, rue des Minimes-CS 50001 F-92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE REF : OP20-2097 / 1530245 / BOC Affaire suivie par : Charlotte BOUTIN Tel : 01.56.65.86.96
II. Numéro de l'enregistrement international : 1 530 245
III. Nom du titulaire : MARGOT FROMAGES S.A.
IV. Toutes les procédures devant l'Office sont achevées et la décision de l'Office est la suivante (voir décision jointe) : <input type="checkbox"/> Une protection totale est accordée pour <u>tous</u> les produits et services (règle 18ter.2)i) : <input checked="" type="checkbox"/> Une protection partielle est accordée pour les services ci-après (règle 18ter.2)ii) : Classes : <ul style="list-style-type: none">• 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; tous les services précités de provenance suisse.• 39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; tous les services précités de provenance suisse.
V. Non-revendication ou réserve : <i>Veillez indiquer le ou les éléments de la marque pour lesquels la protection ne peut être accordée :</i> <i>Veillez indiquer également, en cochant une des options ci-après, si la non-revendication ou la réserve s'applique :</i> <input type="checkbox"/> à l'égard de tous les produits et services <input type="checkbox"/> uniquement à l'égard des produits et services ci-après :



VI. 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. 411-43 du Code de la propriété intellectuelle (Voir fiche ci-jointe).

ii) Autorité auprès de laquelle la requête en réexamen ou le recours doit être déposé :

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

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.

VII. Signature ou sceau officiel de l'Office qui envoie la déclaration :

**Pour le Directeur général de
l'Institut National de la Propriété Industrielle**

Julien FILLATRE
Juriste

VIII. Date d'envoi de la déclaration au Bureau international : 01/12/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE 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 du 1^{er} avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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° 2019-158 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 MARGOT FROMAGES SA (société anonyme), est titulaire de l'enregistrement international n° 1 530 245 désignant la France et portant sur le signe complexe AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 MARGOT FROMAGES SA.

Le 07 juillet 2020, la société BEL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MARGOT déposée le 25 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 4 593 897, sur le fondement du risque de confusion.

Siège

15 rue des Minimes - CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98
Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951



L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 18 août 2020 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et à la société titulaire de l'enregistrement international. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission.

Le 27 octobre 2020, la société MARGOT FROMAGES SA et la société BEL ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-5 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de quatre mois.

Une demande conjointe de prolongation de quatre mois de la durée de la suspension a été demandée par les parties et acceptée par l'Institut.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris le 28 juin 2021, au stade où elle se trouvait le 27 octobre 2020, date de la prise en compte de la première suspension.

Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.

A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits suivants : « *Lait et produits laitiers ; tous les produits précités de provenance suisse* ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Lait, produits laitiers* ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits suivants : « *Lait et produits laitiers ; tous les produits précités de provenance suisse* » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, le fait que les produits de la demande d'enregistrement soient « *de provenance suisse* » n'est pas de nature à les faire échapper à la catégorie générale constituée par les produits invoqués de la marque antérieure, laquelle désigne tout type de lait ou de produits laitiers sans limitation quant à leur nature ou leur origine.

En conséquence, les produits précités de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 MARGOT FROMAGES SA, ci-dessous reproduit :



La marque antérieure porte sur le signe verbal MARGOT reproduit ci-dessous :

MARGOT

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d'un nombre, d'éléments figuratifs et d'une présentation particulière et la marque antérieure d'un unique élément verbal.

Les signes ont en commun le terme MARGOT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.

Ils diffèrent par la présence de l'ensemble alphanumérique AFFINEURS DE FROMAGES DEPUIS 1886, des termes FROMAGES SA, d'éléments figuratifs et d'une présentation particulière au sein du signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.

En effet, l'élément verbal MARGOT apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.



En outre, au sein du signe contesté, l'élément verbal MARGOT présente un caractère manifestement dominant en raison de sa position centrale en caractères de grande taille, cette présentation le mettant particulièrement en exergue. En outre, les mentions d'étiquetage AFFINEURS DE FROMAGES DEPUIS 1886 et FROMAGE SA présentées en très petite taille et qui entourent le terme MARGOT, apparaissent descriptives des produits en cause en ce qu'elles en désignent la nature ou l'origine.

A cet égard, si, comme le soutient le titulaire de l'enregistrement international contesté, ces termes AFFINEURS DE FROMAGES DEPUIS 1886 et FROMAGE SA sont lisibles tant d'un point de vue visuel que phonétique, il n'en résulte pas moins que s'agissant de mentions accessoires, ils ne seront pas de nature à retenir particulièrement l'attention du consommateur.

Enfin, la présentation particulière ainsi que les éléments figuratifs au sein de la demande d'enregistrement ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu'ils sont purement décoratifs et n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme MARGOT par lequel la marque sera spontanément désignée.

A cet égard, le titulaire de l'enregistrement international considère que *« la référence au territoire suisse est clairement mise en exergue par l'usage du drapeau Suisse au centre du signe ainsi que par la représentation de montagnes, de sorte que le message principalement véhiculé par la demande contestée n'est pas celui porté par le mot « MARGOT », mais plutôt la référence à la culture helvétique, avec tout ce que ce pays peut porter comme image de prestige et d'authenticité, notamment dans le domaine de la fromagerie »*. Toutefois, même si les éléments figuratifs évoquent la Suisse, cette évocation n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion, celui-ci résultant de la présence du même terme MARGOT, intrinsèquement distinctif et dominant dans les signes en présence.

Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d'ensemble précitées, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.

A cet égard, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l'Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.

En effet, le terme commun aux deux signes apparaissait dépourvu de caractère distinctif pour l'une des décisions, et laudatif pour l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où le terme MARGOT apparaît intrinsèquement distinctif.

Le signe complexe contesté AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 MARGOT FROMAGES SA est donc similaire à la marque verbale antérieure MARGOT.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits sont identiques.

Ainsi, en raison de l'identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, l'enregistrement international contesté AFFINEUR DE FROMAGES DEPUIS 1886 MARGOT FROMAGES SA ne peut pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Lait et produits laitiers ; tous les produits précités de provenance suisse* ».

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

Charlotte BOUTIN, Juriste

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



Caroline ROUILLON, Responsable de pôle

**DIRECTION DE LA
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**

15, rue des Minimes-CS 50001
92677 Courbevoie Cedex

■ 11070589:1:30:10:TF1

Réf. et n° national : OP20-2097 / 1530245 / BOC

Affaire suivie par : Charlotte BOUTIN
Téléphone : 01-56-65-86-96

OMPI
CHEMIN DES COLOMBETTES
1211 GENEVE
SUISSE

Courbevoie, le 01/12/2021

OBJET : Opposition à enregistrement (art. R. 712-14, art. R. 712-16, art. R 712-16-1 et art. R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle).

J'ai l'honneur de vous communiquer la déclaration d'octroi partiel de protection, faisant suite au refus provisoire fondé sur une opposition, visant la partie française de l'enregistrement international susvisé (règle 18 ter.2) du règlement d'exécution commun).

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Julien FILLATRE



Juriste

SIÈGE

15 rue des Minimes – CS 50001
92677 COURBEVOIE Cedex

Tél +33 (0)1 56 65 89 98

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

Établissement public national
créé par la loi n°51-444 du 19 avril 1951

RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI
(art. R. 411-19 à R. 411-43 du code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS
(art. R. 411-21)

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 requérant demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
- de deux mois si le requérant demeure à l'étranger.

PRESENTATION DU RECOURS
(art. R. 411-24 à R. 422-30)

Le requérant est tenu de constituer avocat et le recours est remis à la cour d'appel compétente par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.

L'acte de recours doit comporter, à peine de nullité, 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. Le cas échéant, les nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
 3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
 4. L'objet du recours ;
 5. Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
 6. La constitution de l'avocat du requérant. Une copie de la décision attaquée doit être jointe à l'acte de recours, sauf en cas de décision implicite de rejet.
- A peine de caducité de l'acte de recours, le requérant dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il doit adresser à l'INPI (à l'attention du service contentieux) ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

COURS D'APPEL COMPETENTES
(art. R. 411-19-1 et D 411-19-2)

Le recours formé contre une décision relative à une marque, un dessin et modèle, ou une indication géographique, 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, terres australes et antarctiques françaises
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.