



**DECISION DE CONFIRMATION D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION**

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
 Département des Marques, Dessins et Modèles
 32, rue des trois Fontanot
 F-92 016 Nanterre cedex
 France

Date : 01/12/05

REF : 755 909/OPP 04-3490/SBR

Affaire suivie par : Sophie BRUN
 TEL : 01.53.04.59.25
 FAX : 01.53.04.49.08/12

II- N° de l'enregistrement international : 755 909

III- Marque : GOLDPRINCE

IV- Nom et adresse de l'opposant :
 HOUSE OF PRINCE A/S
 Tobaksvejen 4
 2860 SOBORG
 DANEMARK

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

Refus pour la totalité des produits.

VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDEE :

CL 34 : "tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes".

VIII- Articles de la loi applicables en la matière (voir annexe).

IX- Délai et modalités de réponse :

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).

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.

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

Olivier Boarau
Juriste

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

**RECOURS EXERCES 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, 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.
- Ce délai est augmenté :
 - . d'un mois si 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. 411-25)

- 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 par un avocat ou représenter par un avoué.
- 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)

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

- 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.



OPP 04-3490 / SBR

SERVICE OPPOSITION

01 DEC. 2005

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 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. 412-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LIDL STIFTUNG & CO. KG est titulaire de l'enregistrement international n° 755 909 du 4 avril 2001, portant sur la dénomination GOLDPRINCE et désignant la France.

Cette dénomination est présentée comme destiné à distinguer les produits suivants : "*produits de tabac*" (classe 34).

Cette désignation postérieure de la France a été publiée à la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/2004, reçue à l'Institut le 23 septembre 2004.

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

Par télécopie du 1^{er} décembre 2005 confirmée le 3 décembre 2005, la société HOUSE OF PRINCE A/S, représentée par Madame Béatrice DAUBIN, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet LAVOIX, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale complexe PRINCE, enregistrée le 8 février 2002 sous le n° 776 384.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "*tabac, cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes*" (classe 34).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans l'enregistrement international contesté, a été notifiée, le 7 décembre 2004, à l'OMPI, sous le numéro 04-3490 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 régulièrement habilité.

Le 21 février 2005, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG, représentée par Monsieur Olivier BINOX, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet FEDIT - LORIOT, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 24 février suivant.

Le 22 février 2005, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG et la société HOUSE OF PRINCE A/S ont présenté conjointement, conformément à l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d'opposition pour une période de six mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure a repris le 23 août 2005.

Par télécopie du 13 octobre 2005, confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 14 novembre 2005, fin de la procédure écrite.

Le 14 novembre 2005, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la société opposante, par télécopie confirmée par courrier recommandé. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 17 novembre 2005, ce dont la société déposante a également été informée.

Le 17 novembre 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société HOUSE OF PRINCE A/S fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont respectivement identiques ou, à tout le moins, similaires, les produits suivants de l'enregistrement international contesté et de la marque antérieure :

- les "*produits de tabac*" et les "*tabac*", les premiers faisant partie de la catégorie générale constituée par les seconds ;

- les "*produits de tabac*" et les "*cigarettes*", les premiers constituant une catégorie générale incluant les seconds ;

- les "*produits de tabac*" et les "*allumettes*", par leurs destination, lieux de vente et fabricants.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre les deux signes en présence, de sorte que le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

La société opposante souligne que le risque de confusion doit être apprécié d'autant plus que les produits en présence sont quasi identiques.

Suite au projet de décision, la société opposante sollicite la confirmation de ce dernier en ce qu'il a retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle insiste notamment sur le fait que la présence du terme GOLD au sein du signe contesté n'est pas de nature à exclure le risque de confusion entre les signes en cause, en ce qu'il vient qualifier le terme PRINCE et peut faire référence à la qualité supérieure des produits vendus sous la marque GOLDPRINCE.

Elle joint à l'appui de son argumentation un communiqué de presse relatif à l'interdiction d'apposer les termes "light" ou "mild" sur les paquets de cigarettes et relève dès lors qu'il est devenu usuel pour les distributeurs de tabac d'adopter des codes de couleurs pour indiquer le type de cigarette dont il s'agit (légères ou plus fortes).

La société opposante souligne enfin que le risque de confusion entre les signes est renforcé du fait que les produits en présence sont identiques ou, à tout le moins, similaires.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG conteste l'argumentation de la société opposante concernant la comparaison des signes.

Elle ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits.

Suite au projet de décision, la société déposante conteste ce dernier en ce qui concerne la comparaison des signes effectuée par l'Institut en insistant sur le fait que le terme GOLD fait perdre à l'élément PRINCE son caractère essentiel.

Elle considère en outre qu'il existe de grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes en cause.

III.- DECISION

CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a reconnu l'identité ou, à tout le moins, la similarité des produits de l'enregistrement international contesté et de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties.

CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que l'enregistrement international contesté porte sur la dénomination GOLDPRINCE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe PRINCE, ci-dessous reproduit :



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 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 similitude entre les signes en présence peut être compensé par un degré élevé similarité entre les produits et services désignés, et inversement.

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur un élément verbal alors que la marque antérieure consiste en un signe complexe composé d'une dénomination accompagnée d'éléments figuratifs ;

Que ces signes ont toutefois en commun la séquence -PRINCE ;

Que cette dénomination, arbitraire au regard des produits, apparaît parfaitement distinctive, dans le signe contesté comme dans la marque antérieure ; qu'elle n'apparaît pas non plus banale au regard des produits du tabac, contrairement à ce qu'affirme la société déposante sans le démontrer ;

Que la dénomination PRINCE, apparaît comme l'élément essentiel de la marque antérieure, en ce qu'elle en constitue l'unique élément verbal par lequel cette marque sera désignée ;

Qu'elle se retrouve dans le signe contesté, au sein duquel elle présente ainsi un caractère dominant et y conserve son individualité ;

Qu'en effet, la présence de la séquence GOLD même accolée en attaque à la dénomination PRINCE, laisse cette dernière immédiatement individualisable au sein du signe contesté, la structure de ce signe apparaissant à l'évidence comme l'association du terme GOLD à l'élément PRINCE ;

Qu'en outre, le terme GOLD, qui sera perçu comme la traduction anglaise du mot "or", ainsi que le reconnaissent les deux parties en présence, met en exergue le mot PRINCE en ce qu'il vient le qualifier ;

Que de plus, et ainsi que le souligne la société opposante, il est aujourd'hui d'usage fréquent d'apposer les termes "gold" ou "silver", ou autres termes de couleurs, sur les produits de tabac afin d'en évoquer la qualité, ce qui conduit en l'espèce le consommateur des produits en présence à percevoir le signe contesté GOLDPRINCE comme une déclinaison de la marque antérieure PRINCE pour désigner des produits dits « de luxe » ;

Qu'il résulte ainsi de leur élément commun, distinctif et dominant, PRINCE, une même impression d'ensemble entre les deux signes ;

Que dès lors, il importe peu qu'ils présentent l'un et l'autre des différences sur les plans visuel, phonétique et intellectuel, ces différences portant sur des éléments non essentiels des deux signes.

CONSIDERANT enfin que le risque de confusion est d'autant plus avéré que les produits en présence sont identiques, ou à tout le moins similaires.

CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée GOLDPRINCE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée PRINCE.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité 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 public ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée GOLDPRINCE 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 complexe PRINCE.

PAR CES MOTIFS

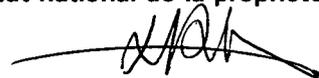
DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 04-3490 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 755 909 est refusée.

Sophie BRUN, juriste

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



Marie ROULLEAUX DUGAGE
Chef de Groupe