



SERVICE OPPOSITION

25 AVR. 2006

**DECLARATION DE RETRAIT
D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION**



28 AVR. 2006

*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 PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE**
Département des Marques, Dessins et Modèles
32, rue des trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
Affaire suivie par : Olivier TSEDRI
TEL : 01.53.04.59.75

Date : 25 avril 2006**REF** : 839 972 / OPP 05-1486 / OT**III- N° de l'enregistrement international :**

839 972

III- Marque :

СМІРНОВЪ (marque complexe)

IV- Nom et adresse de l'opposant :

DIAGO NORTH AMERICA, INC.
6 Landmark Square
06901 – 2704 STA MFORD
ETATS-UNIS D'AMERIQUE



SERVICE OPPOSITION

25 AVR. 2006

DEPARTEMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODELES
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

Marque : **СМИРHOBЪ** (marque complexe)

N° de l'enregistrement international : **839 972**

Affaire suivie par : **Olivier TSEDRI**
Téléphone : **01.53.04.59.75**
Télécopie : **01.53.04.49.12**

OMPI
Département des enregistrements
internationaux
34, chemin des Colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

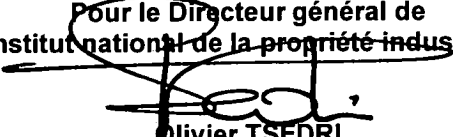
RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

P.J.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision ci-jointe statuant sur l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessus désignée, j'ai décidé de retirer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du : 15 juin 2005.

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Olivier TSEDRI
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

25 AVR. 2006



OPP 05-1486 / OT

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 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, 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 et de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société Obschestvo s organichennoi otvetstvennostyu "Torgovy dom po vozrozhdeniyu traditsyi Postavschika Dvora Ego Imperatorskago Velichestva P.A. Smirnova" (société de droit russe) est titulaire de l'enregistrement international portant sur la marque complexe n° 839 972 du 22 octobre 2004 et désignant la France.

Le 1^{er} juin 2005, la société DIAGO NORTH AMERICA INC. (société organisée selon les lois du Connecticut), représentée par Madame Rebecca DELOREY, avocat du cabinet GILBEY DE HAAS, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire SMIRNOFF déposée le 28 octobre 2003 sous le n° 3453735.

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

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 identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, la "*Vodka*" de l'enregistrement international contesté et les "*boissons alcoolisées, boissons à faible degré d'alcool*" de la marque antérieure invoquée, en ce que la première entre dans la catégorie générale des secondes.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre l'élément СМІРНОВЪ qui présente un caractère dominant au sein du signe contesté et la marque antérieure SMIRNOV dont il est la translittération.

A l'appui de son argumentation, la société opposante cite et fournit un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 6 février 2001.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI par courrier émis le 15 juin 2005, sous le n° 05-1486, pour qu'elle la transmette sans délai au titulaire de l'enregistrement international contesté.

Le même jour, l'Institut a informé les parties que l'opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l'article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Le 24 octobre 2005, la société DIAGO NORTH AMERICA INC. a informé l'Institut que la marque antérieure avait été enregistrée.

Le 26 octobre 2005, l'Institut a informé les parties que la procédure d'opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de l'enregistrement international contesté qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le produit suivant : "Vodka" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : *"boissons alcoolisées, boissons à faible degré d'alcool"*.

CONSIDERANT que le produit précité de l'enregistrement international contesté apparaît identique à certains de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

Sur la comparaison des signes

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



Que cette marque a été enregistrée en couleurs ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SMIRNOFF, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

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 celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la représentation d'une bouteille sur laquelle figure une étiquette comportant des mentions inscrites en caractères cyrilliques ; que la marque antérieure porte sur une seule dénomination, à l'exclusion de tout autre élément.

CONSIDERANT que si, comme le soulève la société opposante, au sein du signe contesté l'élément verbal СМІРНОФЪ présente un caractère dominant du fait de sa présentation sur la partie supérieure de l'étiquette de la bouteille en caractères de grande taille, il n'en demeure pas moins que les signes produisent, pris dans leur ensemble, une impression très distincte dans l'esprit du consommateur ;

Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, l'élément distinctif et dominant СМІРНОВЪ du signe contesté et la dénomination SMIRNOFF constitutive de la marque antérieure ne présentent, mise à part leur longueur, aucune similitude ;

Qu'à cet égard, ne saurait prospérer l'argument de la société opposante selon lequel l'élément СМІРНОВЪ du signe contesté correspond à la simple translittération en caractères cyrilliques de la marque antérieure ; qu'en effet, la signification des termes écrits en cyrilliques dans le signe contesté, n'apparaît pas de façon évidente pour le consommateur de culture moyenne qui ne percevra donc pas l'élément verbal СМІРНОВЪ du signe contesté comme la translittération de celui de la marque antérieure ;

Qu'en outre, il importe peu que les bases de données et les documents de l'OMPI décrivent le signe contesté comme comprenant notamment les dénominations SMIRNOV et SMIRNOVA, dès lors que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, la recherche d'un risque de confusion entre les signes repose uniquement sur l'appréciation d'ensemble de ces signes tels qu'ils sont présentés dans les modèles déposés, indépendamment des précisions apportées par ailleurs par les déposants sur la description des marques, qui sont au demeurant ignorées du consommateur et sans portée juridique.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;

Que toutefois, outre que cette notoriété n'a pas été démontrée, le signe contesté présente, en tout état de cause, des différences prépondérantes exclusives de toute similitude avec la marque antérieure ;

Que le signe complexe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les signes en présence pris dans leur ensemble et nonobstant l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

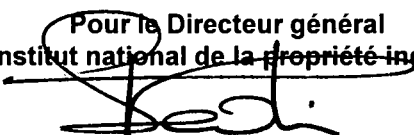
Qu'enfin ne saurait être pris en considération la décision de justice invoquée par la société opposante dès lors que l'Institut ne peut appréhender les mêmes éléments que ceux qui ont été apportés à la connaissance des juges du fond et qu'il doit apprécier le risque de confusion au regard des marques telles que déposées ;

Qu'en conséquence, l'enregistrement international contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et peut donc être adopté en France comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SMIRNOFF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 05-1486 est rejetée.

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

Olivier TSEDRI, juriste

**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.