



Service Opposition

29 AOUT 2008

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 17-5 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-92016 Nanterre cedex

FRANCE**TEL : 01.53.04.58.29****FAX : 01.53.04.49.12****Date :** 29 août 2008**REF :** 940150 / OPP 08-768 / PAB**II- N° de l'enregistrement international :** 940150**III- Marque :** BBS RIVA**IV- Nom et adresse de l'opposant :**

BBS Kraftfahrzeugtechnik AG

Welschdorf 220

D-77761 Schiltach

ALLEMAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE**VI- ETENDUE DU REFUS :**

Refus pour la totalité des produits.

VII- PRODUITS SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 12 : « Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques ».

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, 75001 PARIS.

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

Pierre-André BOSSUAT
juriste

Siège

26bis, rue de Saint-Petersbourg

75800 PARIS Cedex 08

Téléphone : 0 820 213 213

Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23

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 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.

Service Opposition

29 AOUT 2008

08-768/PAB



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 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, R. 717-3, R. 717-5 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 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BBS-RIVA S.p.A. (société de droit italien) est titulaire de l'enregistrement international n° 940150, portant sur la marque complexe BBS-RIVA et désignant la France.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « *Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles* ».

Le 29 février 2008, la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK AG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Siège

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

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

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale BBS, enregistrée le 10 janvier 1990 sous le numéro 547771 et désignant la France.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « *Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques* ».

L'opposition a été adressée à l'OMPI le 11 mars 2008, sous le numéro 08-768, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international, conformément à l'article 5 de l'Arrangement de Madrid.

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international contesté 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 27 mai 2008, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Le 9 juillet 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société titulaire de l'enregistrement international a contesté le bien-fondé de ce projet et la société opposante a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de l'enregistrement international contesté sont similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société titulaire de l'enregistrement international contesté.

B.- LA TITULAIRE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société titulaire de l'enregistrement international demande la fourniture de preuves d'usage de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société titulaire de l'enregistrement international en conteste le bien-fondé quant à la comparaison des produits et à celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles* » ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « *Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques* ».

CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'argumentation de la société titulaire de l'enregistrement international développée suite au projet de décision et selon laquelle les « *Freins et embrayages, disques et mâchoires de freins et leurs parties, pinces de freins, plaquettes de freins, pompes et soupapes de freins, suspensions et amortisseurs, servomécanismes pour véhicules, roues de véhicules, avant-trains pour motocycles* » de l'enregistrement international contesté n'ont pas la même finalité que les « *Jantes en métal léger pour voitures particulières, pièces de carrosseries, à savoir spoilers avant et arrière en matières plastiques* » de la marque antérieure ;

Qu'en effet, les produits précités de l'enregistrement international contesté constituent, tout comme les produits de la marque antérieure, des pièces détachées, susceptibles d'être assemblées sur les mêmes moyens de locomotion terrestres et visant un même public soucieux de l'état et de l'entretien de son véhicule ;

Qu'en outre, la société déposante ne saurait tirer argument de la précision « pour voitures particulières » figurant dans la marque antérieure pour en déduire que ces produits s'adressent au grand public ;

Qu'en effet, tous ces produits, de par leur technicité, sont susceptibles d'être mis œuvre par des professionnels ;

Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT, en conséquence, que l'enregistrement international contesté désigne des produits similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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



BBS-RIVA

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe BBS, reproduit 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 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 les signes en présence ont en commun le sigle BBS, distinctif au regard des produits en cause ;

Que dans la marque antérieure invoquée, le sigle BBS présente un caractère dominant en ce qu'il en constitue le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée ;

Que de même, au sein du signe contesté, l'élément BBS, de par sa position d'attaque et en ce qu'il constitue un sigle, est de nature à attirer l'attention du consommateur ; qu'il apparaît donc également essentiel ;

Qu'il résulte de la présence de cet élément commun un risque d'association avec la marque antérieure, le public pouvant croire que le signe contesté et la marque antérieure ont une affiliation commune dans le domaine des pièces détachées de véhicules ;

Qu'ainsi, ne peuvent être retenues les différences d'ensemble entre les signes provenant de la présence du terme RIVA et des présentations graphiques employées ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que la présentation des signes en cause, relativement banale, n'est pas de nature à retenir l'attention du public, les typographies utilisées n'affectant pas le caractère immédiatement perceptible de l'élément BBS.

CONSIDERANT que le signe complexe BBS-RIVA constitue donc l'imitation de la marque antérieure BBS, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits en présence 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 complexe BBS-RIVA ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BBS.

PAR CES MOTIFS

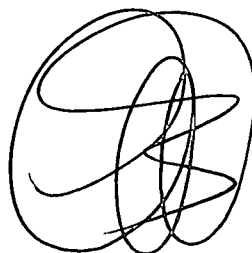
DECIDE

Article 1er : l'opposition numéro 08-768 est reconnue justifiée.

Article 2 : la protection en France de l'enregistrement international n° 940150 est refusée.

Pierre-André BOSSUAT, juriste

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, enclosed within a roughly circular outline.

**Christine BOUWENS
Chef de groupe**