

27/03/2009

**DECLARATION DE RETRAIT
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 : Date : 27 mars 2009
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REF : 962 314 / OPP 08-3551 / CBO
Département des Marques, Dessins et Modèles
32, rue des Trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
Affaire suivie par : **Céline BOISSEAU**
TEL : 01 53 04 58 78
FAX : 01 53 04 49 12 / 01 53 04 49 08.

II- N° de l'enregistrement international : 962 314

III- Marque : VESPISMO

IV- Nom et adresse de l'opposant : PIAGGIO & C. SPA
Viale Rinaldo Piaggio, 25
56 025 PONTEDERA (PI)
ITALIE

27 MARS 2009

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

Affaire suivie par : Céline BOISSEAU
TEL : 01 53 04 58 78
FAX : 01 53 04 49 12 / 01 53 04 49 08.

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

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la **décision ci-jointe de rejet de 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 : 8 octobre 2008.

Veillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Céline BOISSEAU
juriste



27/03/2009
OPP 08-3551 / CBO**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 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 717-1, 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 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur GIANLUCA GRANDI est titulaire de l'enregistrement international n° 962 314 portant sur le signe verbal VESPISMO et désignant la France.

Le 1^{er} octobre 2008, la société PIAGGIO & C. SPA (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale VESPA, enregistrée le 10 février 1993 sous le n°598 112 pour une durée de dix ans et désignant la France.

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

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

Sur la comparaison des produits

Les produits de l'enregistrement international contesté sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

En outre, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus grand que les produits en cause sont identiques et que la marque antérieure « ...dont la notoriété internationale n'est plus à démontrer, est déclinée sur divers articles de mode tels que les vêtements... ».

A l'appui de son argumentation, elle joint divers documents.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 8 octobre 2008, sous le n° 08-3551, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

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'opposition porte sur les produits suivant : « *Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie* » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Vêtements, chaussures, chapellerie* ».

CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international désigne des produits identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international.

Sur la comparaison des signes

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

VESPISMO

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

CONSIDERANT que l'opposant 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 si les signes en présence ont en commun une dénomination comportant la séquence d'attaque VESP-, ils génèrent néanmoins une impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, sur le plan visuel, les dénominations VESPISMO et VESPA se distinguent par leur longueur ainsi que par leur terminaison, lesquelles présentent un aspect très distinct (longue séquence ISMO pour le signe contesté, simple voyelle A pour la marque antérieure) ;

Que sur le plan phonétique, les signes se singularisent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté ; deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales, qui ne sauraient être confondues ([pis-mo] pour le signe contesté, [pa] pour la marque antérieure) ;

Qu'enfin, intellectuellement, rien ne permet d'affirmer, comme le soutient la société opposante, que le signe contesté puisse être lu « vespissimo », en sorte que le consommateur y verrait « ...une évocation laudative de la marque VESPA... », la dénomination VESPISMO constituant un néologisme dépourvu de toute évocation ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les différences précédemment relevées entre les signes prédominent sur leurs ressemblances, en sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

CONSIDERANT que s'il est vrai, comme l'invoque la société opposante, d'une part, 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 en cause, et, d'autre part, qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits, tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en effet, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité des produits en cause, aucun risque de confusion pour le consommateur n'est à craindre quant à l'origine de ces marques ;

Qu'enfin, si la grande connaissance de la marque antérieure VESPA sur le marché est établie par les différents documents joints à l'acte d'opposition au regard des scooters, elle n'est en revanche nullement démontrée pour les produits objets de la présente opposition, à avoir les articles d'habillement.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences précitées entre les signes, pris dans leur ensemble, le signe contesté n'apparaît pas comme une imitation de la marque antérieure ;

Qu'il n'existe dès lors pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité des produits en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté VESPISMO peut donc bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale VESPA.

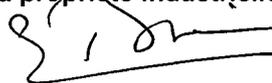
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 08-3551 est rejetée.

Céline BOISSEAU, Juriste

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



Céline BOISSEAU
Juriste