

**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 : **Date : 16/11/2010**
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE **REF : 823 013 / OPP 04-2631/VL**
 Département des Marques, Dessins et Modèles
 32, rue des trois Fontanot
 F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
TEL : 01.53.04.58 88
FAX : 01.47.76.29.46

II- N° de l'enregistrement international : 823 013

III- Marque : ALASKA

IV- Nom et adresse de l'opposant : SCHWARZBRAU Gmbh
 Société de droit allemand
 Marktplatz 6
 86441 ZUSMARSHAUSEN
 ALLEMAGNE

V- MOTIFS DU REFUS : VOIR DECISION JOINTE

VI- ETENDUE DU REFUS :

TM La protection en France est accordée pour les produits et services suivants :

CI 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires ».

CL 32 : « Bières ».

CI 33 : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ».

CI 35 : « Publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale; travaux de bureau ».

VII- PRODUITS ET/OU SERVICES SUR LESQUELS L'OPPOSITION EST FONDÉE :

CL 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».

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**

Virginie LANDAIS, Juriste

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**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. 422-25)**

- . 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)**

- . Si le recours est formé contre une décision relative à un **brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de Paris.
- . Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, 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 neuf 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
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, 67, 68, 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
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.

16/11/2010

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. 412-5, 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 ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société AKTSIONERNO DRUJESTVO (société de droit bulgare) est titulaire de l'enregistrement international n° 823 013 du 8 avril 2004 portant sur la dénomination ALASKA et désignant la France.

Le 31 août 2004, la société SCHWARZBRAU Gmbh (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe ALASKA, déposée le 2 avril 1997 sous le n° 505552.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont, pour certains, identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

La société opposante indique que la demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Siège

26bis, rue de Saint-Pétersbourg
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

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 7 septembre 2004, sous le n° 04-2631 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

Le courrier de reprise de la procédure invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

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 suivants : « *Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

CONSIDERANT que les « *eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société titulaire de l'enregistrement contesté.

CONSIDERANT en revanche que les « *Bières* » de l'enregistrement international contesté, qui désignent des boissons alcoolisées, ne présentent pas les mêmes nature et destination que les « *autres boissons non alcooliques [que les eaux minérales et gazeuses]* » de la marque antérieure, qui s'entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées ou de préparations pour les faire ;

Que ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers se consomment à des moments spécifiques de la journée (en apéritif et au cours des repas), tandis que les seconds, qui ne comportent pas d'alcool, se consomment au petit déjeuner ou tout moment de la journée; qu'ils ne sont donc pas substituables et ne s'adressent pas à la même clientèle (seulement les adultes pour les premiers / tout consommateur, enfants et adultes, pour les seconds) ;

Qu'en outre, ces produits ne sont pas présents dans les mêmes rayons et ne proviennent pas des mêmes industries (brasseurs pour les premiers / limonadiers, industries agroalimentaires spécialisées dans les jus de fruits pour les seconds) ;

Qu'à cet égard, si comme le soutient la société opposante, la catégorie des bières comprend également les bières sans alcool, ces dernières restent minoritaires de sorte que leur commercialisation ne présente pas un caractère de généralité tel qu'il puisse en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public avec les produits précités de la marque antérieure ;

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

CONSIDERANT en conséquence que les produits de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ALASKA, ci-dessous reproduite :

ALASKA

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ALASKA, 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 qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en cause ont en commun le terme ALASKA, constitutif de l'enregistrement international contesté ;

Qu'ils diffèrent par la présence d'un élément figuratif et une présentation spécifique de la dénomination ALASKA de la marque antérieure, figurant dans un cadre noir ;

Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, la dénomination ALASKA, distinctive au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure, dont elle constitue le seul élément verbal par lequel le signe sera désigné auprès du public ;

Qu'il en résulte de grandes ressemblances entre les signes dominés par le même terme ALASKA.

CONSIDERANT que la dénomination contestée ALASKA constitue donc l'imitation de la marque complexe ALASKA.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par l'enregistrement international contesté, conjuguée à l'identité d'une partie des produits en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ;

CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ALASKA ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ALASKA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 04-2631 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons* ».

Article 2: La protection en France de l'enregistrement international n° 823 013 est refusée pour les produits précités.

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

Virginie LANDAIS, juriste

