

DECISION FINALE CONCERNANT LA SITUATION DE LA MARQUE

**CONFIRMATION DE REFUS PROVISOIRE TOTAL
SUITE A OPPOSITION**

*notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon la Règle 18ter.3)
de l'Arrangement et du Protocole de Madrid*

I- Office qui envoie la déclaration :

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Direction des Marques, Dessins et Modèles
Service des oppositions
32, rue des trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
TEL : 01.53.04.59.35
FAX : 01.47.76.29.46

DATE : 18/03/2011

REF : 1 031 791 / OPP 10-2256 / VA

II- N° de l'enregistrement international : 1 031 791

III- Marque : 4 MOVE (marque complexe)

**IV- Nom du titulaire : FOODCARE SPÓLKA Z O.O.
ul. Spokojna 4
PL-32-080 Zabierzów (PL)**

V- La protection de la marque est refusée pour tous les produits.

VI- Motif du refus : voir décision jointe

V- Signature :

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


Virginie AFONSO
Juriste



INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

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

18/03/2011

Affaire suivie par : **Virginie AFONSO**
Téléphone : **01 53 04 59 35**
Télécopie : **01 53 04 49 12 / 08**

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

RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France – Confirmation d'un refus provisoire total suite à opposition

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le projet de décision statuant sur l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessous désignée (dont la copie vous est jointe) vaut décision depuis le 16 novembre 2010. J'ai décidé de confirmer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du 21 juin 2010.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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

Virginie AFONSO
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

PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

*Devenu **** définitif le 16/11/2010*

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 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

La société FOODCARE SPOLKA Z O.O. est titulaire de l'enregistrement international n° 1 031 791 du 28 janvier 2010 , portant sur le signe complexe 4MOVE et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « *Essences pour la préparation de boissons; limonades; limonades en poudre; boissons sans alcool; boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; nectars de fruits; pastilles pour boissons gazeuses; produits et préparations pour la confection de boissons énergétiques; produits et préparations pour la confection de boissons rafraîchissantes et boissons concentrées contenant des micro-éléments; jus de fruits; jus de végétaux; sorbets; sirops pour boissons; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons isotoniques et énergétiques* ».

Le 4 juin 2010, la société SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire MOOVE déposée le 13 février 2006 et enregistrée sous le numéro 004 194 437.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « *Boissons, et notamment eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons énergétiques et boissons pour sportifs, boissons rafraîchissantes, boissons de fruits et boissons gazeuses à base de jus de fruits, jus de légumes et de plantes et jus de plantes, sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour faire des boissons* ».

L'opposition a été notifiée, le 21 juin 2010, à l'OMPI, sous le numéro 10-2256, 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. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat.

Le 1^{er} septembre 2010 la société le titulaire de l'enregistrement international a présenté des observations en réponse à l'opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société SUMOL + COMPAL MARCAS , S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

Elle ajoute que le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits en cause sont identiques et très proches.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FOODCARE SPOLKA Z O.O. soulève l'irrecevabilité de l'opposition au motif qu'elle aurait été formée hors délai.

Elle conteste par ailleurs la comparaison des signes.

III.- DECISION

A - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 717-5 du code de la propriété intellectuelle « *Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle* » ;

Qu'en l'espèce l'enregistrement international contesté n° 1 031 791 a été publié au bulletin la Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 1^{er} avril 2010, de sorte qu'en application des dispositions susvisées, opposition pouvait être formée à son encontre jusqu'au 1^{er} juin 2010 ;

Que l'opposition a été adressée à l'Institut par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 1^{er} juin 2010 ;

Que dès lors il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, qu'elle ait été reçue à l'Institut le 4 juin 2010 dès lors que l'article L 712-4 n'exige pas que l'opposition ait été reçue dans le délai imparti ;

Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société déposante, les dispositions de l'article R. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles régissent la procédure de dépôt d'une demande d'enregistrement, ne sauraient s'appliquer à la procédure d'opposition.

CONSIDERANT en conséquence que la présente opposition, formée dans le délai requis, est donc recevable.

B – AU FOND

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que L'opposition porte sur les produits suivants : « *Essences pour la préparation de boissons; limonades; limonades en poudre; boissons sans alcool; boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; nectars de fruits; pastilles pour boissons gazeuses; produits et préparations pour la confection de boissons énergétiques; produits et préparations pour la confection de boissons rafraîchissantes et boissons concentrées contenant des micro-éléments; jus de fruits; jus de végétaux; sorbets; sirops pour boissons; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons isotoniques et énergétiques* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Boissons, et notamment eaux potables, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons énergétiques et boissons pour sportifs, boissons rafraîchissantes, boissons de fruits et boissons gazeuses à base de jus de fruits, jus de légumes et de plantes et jus de plantes, sirops pour boissons, concentrés, poudres et autres préparations pour faire des boissons* ».

CONSIDERANT que les produits de l'enregistrement international contesté apparaissent pour les uns, identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe 4 MOVE, ci-dessous reproduit :



Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MOOVE, 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 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes qu'ils ont en commun une dénomination des plus proches (MOVE / MOOVE) ; qu'ils diffèrent par le chiffre 4 et la présentation du signe contesté ainsi que par le doublement de la voyelle O au sein de la marque antérieure qui possède à cet égard des éléments figuratifs et des couleurs ;

Que si comme l'invoque la société déposante, la dénomination MOVE est susceptible de se prononcer différemment de la dénomination MOOVE en raison du doublement de sa voyelle O, cette prononciation n'entraîne qu'une modification si légère qu'elle reste peu perceptible ;

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

Que contrairement à ce que soutient la société déposante, la dénomination MOVE du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits en cause ;

Qu'en effet, si elle est susceptible d'être perçue par le consommateur comme signifiant BOUGER, elle ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'indique une caractéristique des produits en cause ;

Qu'en outre la déposante fait valoir que ce terme serait employé dans de nombreuses marques de produits de la classe 32 ; que toutefois, les pièces qu'elle produit à cette fin ne révèlent que 19 marques enregistrées, chiffre insuffisant à établir un usage courant eu égard au grand nombre de marques en vigueur en France dans le domaine considéré ;

Que de même dans la marque antérieure la dénomination MOOVE, dont elle constitue l'unique élément, apparaît distinctive au regard des produits en cause ;

Que le terme MOVE apparaît dominant au sein du signe contesté ;

Qu'en effet, le chiffre 4, susceptible d'apparaître comme une simple indication d'un numéro de gamme ou d'un classement, n'apparaît pas de nature à écarter à lui seul le risque de confusion entre les signes ;

Qu'à cet égard, à supposer, comme le fait valoir la société déposante que le chiffre 4 soit perçu comme l'élément « for », cette circonstance ne saurait conférer au terme MOVE un sens différent de celui qu'il possède pris isolément ;

Qu'en outre et contrairement à ce que soutient la société déposante, l'inscription du signe contesté dans un cartouche carré alternant les couleurs jaune et noire n'apparaît pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes dont les éléments verbaux des plus proche MOVE et MOOVE apparaissent immédiatement perceptibles et essentiels ;

Qu'au regard de la démonstration qui précède, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante tirés des différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence des dénominations précitées distinctives et dominantes ;

Qu'enfin intellectuellement, du fait de leur orthographe des plus proche, rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les éléments MOVE et MOOVE seront perçus différemment ;

Qu'ainsi le signe complexe contesté 4 MOVE constitue l'imitation de la marque verbale antérieure MOOVE.

CONSIDERANT que ne saurait prospérer l'argument de la société déposante relatif au degré d'attention du consommateur des produits en cause qui, même à le supposer avisé, associera nécessairement le signe contesté à la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que l'enregistrement international contesté 4 MOVE ne peut donc bénéficier d'une protection en France pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale communautaire MOOVE.

PAR CES MOTIFS**DECIDE**

Article 1 : L'opposition numéro 10-2256 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « *Essences pour la préparation de boissons; limonades; limonades en poudre; boissons sans alcool; boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; nectars de fruits; pastilles pour boissons gazeuses; produits et préparations pour la confection de boissons énergétiques; produits et préparations pour la confection de boissons rafraîchissantes et boissons concentrées contenant des micro-éléments; jus de fruits; jus de végétaux; sorbets ; sirops pour boissons; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons isotoniques et énergétiques* ».

Article 2 : La protection de l'enregistrement international contesté n° 1 031 791 est refusée en France.

Virginie AFONSO, Juriste

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



Christine BOUWENS
Chef de Groupe