

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 : 01.53.04.59.75.

FAX : 01.47.76.29.46

DATE : 24 octobre 2011

REF : 957 692 / OPP 2762 / OT

957 692 / OPP 3089 / OT

II- N° de l'enregistrement international : 957 692

III- Marque : CREMOSO

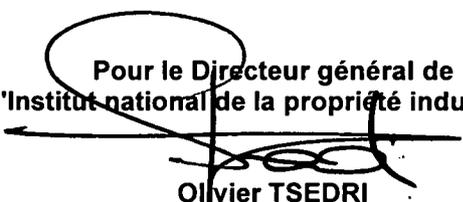
IV- Nom du titulaire : ALIBONA AG

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

VI- Motif du refus : voir décisions jointes

V- Signature :

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


 Olivier TSEDRI
 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



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

Affaire suivie par : **Olivier TSEDRI**
Téléphone : **01.53.04.59.75**
Télécopie : **01.47.76.29.46**

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

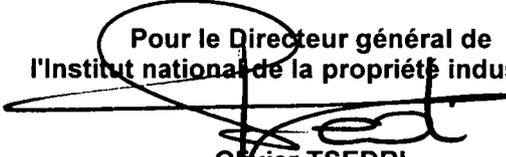
RECOMMANDE AVEC AR

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

J'ai l'honneur de vous faire connaître que suite au projet de décision devenu définitif depuis le 18 août 2009 et à la décision en date du 26 février 2009, statuant sur les oppositions engagées à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessous désignée (et dont les copies vous sont jointes), j'ai décidé de confirmer les refus provisoires qui vous ont été initialement notifiés en date du 8 août 2008 et 17 septembre 2008.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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



Olivier TSEDRI
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

Devenu définitif le 18/08/2009.

**PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION**

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

Vu le Règlement (CE) n° 40/94 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 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, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 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 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALIBONA AG (société de droit suisse) est titulaire de l'enregistrement international n° 957 692 du 21 février 2008, portant sur le signe complexe CREMOSO et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : *"Lait et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine, beurre. Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages"*.

Le 31 juillet 2008, la société BERGADER KASEWERK BASIL WEIXLER GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale CREMOSINO déposée le 26 janvier 2005 et enregistrée sous le n° 4255204.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "*Fromages et produits à base de fromage*".

L'opposition a été notifiée, le 8 août 2008 à l'OMPI pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid.

Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société BERGADER KASEWERK BASIL WEIXLER GmbH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de l'enregistrement international contesté, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations, la société ALIBONA AG conteste la comparaison des signes.

Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les produits et services suivants : "*Lait et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine, beurre. Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages*" ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "*Fromages et produits à base de fromage*".

CONSIDERANT que les "*Lait et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine, beurre. Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages*" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits 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 CREMOSO, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CREMOSINO.

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 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 que le signe contesté est composé d'un élément figuratif et d'une dénomination présentés sur une même ligne ; que la marque antérieure porte sur une dénomination.

CONSIDERANT que visuellement les signes en cause ont en commun des dénominations présentant la même séquence de lettres CREMOS- et la même lettre finale O, ce qui leur confère des physionomies proches ;

Que phonétiquement, les signes en cause présentent les mêmes syllabes d'attaque et centrales [cré] et [mo] et une syllabe finale marquée par le son [o], ce qui leur confère des sonorités identiques et des rythmes proches ;

Que les différences entre les signes tiennent à la présence au sein du signe contesté de la désinence -SINO et d'un élément figuratif ;

Que toutefois, cette désinence présente deux lettres communes avec celle de la marque-antérieure et des sonorités proches et notamment le son [o] final ;

Qu'en outre, l'élément figuratif du signe contesté n'altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CREMOSO et son caractère prédominant du fait de sa présentation et de sa longueur ;

Qu'enfin, si les signes en cause peuvent apparaître évocateur de la notion de crème, ils n'en demeurent pas moins totalement distinctifs au regard des produits en cause ;

Qu'au demeurant le risque de confusion entre les signes en cause ne résulte pas de la seule présence de la séquence d'attaque CREM ou CREMO mais des nombreuses ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les signes pris dans leur ensemble ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté CREMOSO constitue l'imitation de la marque antérieure CREMOSINO.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services 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.

CONSIDERANT que le signe complexe international contesté CREMOSO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CREMOSINO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 08-2762 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 957 692 est refusée.

Olivier TSEDRI, juriste

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

**Isabelle MOYA
Chef de groupe**



DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALIBONA AG (société de droit suisse) est titulaire de l'enregistrement international n° 957 692 du 21 février 2008 portant sur le signe complexe CREMOSO et désignant la France.

Le 28 août 2008, la société STUFFER SPA (société à responsabilité limitée de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale CREMOLO, déposée le 20 juillet 2004 et enregistrée sous le n° 3 941 754.

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

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition la société STUFFER SPA fait valoir que les produits et services de l'enregistrement international contesté sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure.

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 les signes en cause.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 17 septembre 2008, sous le n° 08-3089, pour qu'elle la transmette sans délai 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 ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.

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 et services

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur les produits et services suivants : "*Laits et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine. Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages*";

Que la marque antérieure invoquée désigne notamment les produits suivants : "*Laits et produits laitiers ; yaourts, desserts à base de lait ou de crème ; boissons à base de lait*".

CONSIDERANT que les "*Laits et produits laitiers, en particulier fromages, fromage blanc, yogourts, boissons à base de lait où le lait prédomine. Vente au détail de lait et produits laitiers, en particulier fromages*" de l'enregistrement international contesté apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits 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 CREMOSO, ci-dessous reproduit :



Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal CREMOLO, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses 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 les signes en cause ont en commun des dénominations visuellement et phonétiquement proches, CREMOSO et CREMOLO (longueurs identiques, même rythme, mêmes sonorités d'attaque et centrales et doublement du son [o] ;

Que ces dénominations apparaissent distinctives au regard des produits et services en présence ;

Que la dénomination CREMOSO présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa longueur et de sa présentation détachée de l'élément figuratif, ce dernier n'altérant pas son caractère immédiatement perceptible ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services 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.

CONSIDERANT que le signe complexe international contesté CREMOSO constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée et ne peut donc pas bénéficier d'une protection en France comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque CREMOLO.

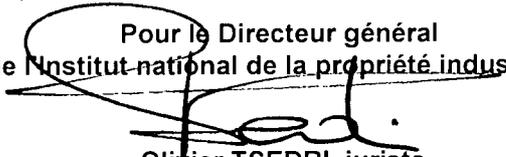
PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 08-3089 est reconnue justifiée.

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 957 692 est refusée.

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



Olivier TSEDRI, juriste