

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 octobre 1997 la société de droit thaïlandais THAI PRESIDENT FOODS COMPANY (ci-après dénommée THAI) a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 97 702 325 une demande d'enregistrement de la marque dénomminative "MAMY" pour désigner en classe 30 : "les pâtes alimentaires notamment nouilles instantanées, vermicelles instantanés, nouilles fines à base de haricots instantanés, pâtisserie notamment biscuits instantanés" ;

Cette demande a été publiée au BOPI 97/49 NL du 5 décembre 1997 ;

Le 2 février 1998 la société Robert HEIMBURGER et Cie s'est opposée à l'enregistrement de cette marque pour l'intégralité des produits désignés au motif que celle-ci imitait la marque GRAND'MERE par elle déposée le 29 janvier 1991 sous le n 12 946 et enregistrée sous le n 1 641 996 pour désigner en classe 30 des pâtes alimentaires en tous genres ;

Cette opposition a été notifiée à la société THAI le 26 février 1998 laquelle a présenté des observations le 22 avril suivant ;

Par décision du 13 juillet 1998, le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relevant que la demande d'enregistrement contestée désignait des produits identiques à ceux visés au dépôt de la marque antérieure et qu'il existait entre les deux signes un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne compte tenu de leurs ressemblances intellectuelles prépondérantes, a rejeté la demande d'enregistrement ;

La société THAI a formé un recours le 11 septembre 1998 en demandant à la Cour d'annuler la décision critiquée ;

La société HEIMBURGER avisée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 1998 n'a pas comparu ni pris de conclusions ;

Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a déposé des observations écrites tendant au rejet du recours ;

A l'audience du 13 avril 1999, la société THAI a été entendue de même que le représentant de l'Institut National de la Propriété Industrielle et le Ministère Public lequel a fait valoir qu'il n'existait pas de risque de confusion certain entre les deux signes.

DECISION

Considérant que la société THAI fait tout d'abord valoir que les produits visés dans sa demande en ce qu'ils concernent uniquement des produits instantanés et des nouilles à base de haricots et de biscuits sont distincts des produits désignés par la marque antérieure ;

Qu'elle expose par ailleurs que les deux signes en cause ne présentent aucune ressemblance visuelle ou phonétique et que la seule ressemblance intellectuelle n'est pas suffisamment prépondérante pour qu'il existe un risque de confusion ;

Qu'elle ajoute que les deux dénominations ont coexisté pendant plusieurs années sans qu'aucune confusion n'ait été dénoncée ;

Considérant que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle fait observer que contrairement à ce que soutient la requérante les produits en cause sont identiques et que s'il n'est pas contestable que les dénominations comportent des différences visuelles et phonétiques, il n'en demeure pas moins qu'elles présentent une grande similitude intellectuelle, étant parfaitement synonymes de sorte qu'il existe un risque de confusion ;

Qu'il précise que l'existence d'une coexistence au demeurant non démontrée, ne peut être prise en compte dans le cadre d'une procédure d'opposition ;

Considérant ceci exposé, que le dépôt de la marque antérieure GRAND'MERE visant les pâtes alimentaires en tous genres et pas exclusivement les pâtes traditionnelles à base de blé, couvre nécessairement les nouilles instantanées que ce soient des nouilles chinoises à base de farine de blé, de haricot ou de soja ou des nouilles classiques ;

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a retenu que les produits en cause étaient identiques ;

Considérant que s'agissant des signes, il est constant qu'ils ne présentent aucune ressemblance visuelle ou phonétique ;

Que la dénomination GRAND'MERE est formée de deux termes séparés par une apostrophe ;

Que le premier est un adjectif et le second un substantif ;

Que le mot "grand" comporte cinq lettres et le mot "mère" quatre lettres et en tout 6 consonnes dont 5 différentes et trois voyelles dont deux différentes ;

Considérant en revanche que la dénomination incriminée ne comporte qu'un seul mot de quatre lettres "mamy" qui est la déformation du terme anglais "mammy" ;

Qu'elle est formée de deux consonnes identiques et deux voyelles différentes ;

Qu'elle n'a aucune voyelle en commun avec la marque GRAND MERE et que la construction n'est pas davantage similaire à celle-ci ;

Que phonétiquement dans le signe "grand mère" les voyelles sont muettes alors qu'elles se prononcent dans "mamy" qui comporte deux syllabes ayant de par la présence d'un m un effet répétitif qui n'existe pas dans "GRAND'MERE" ;

Qu'outre le fait que "mamy" est un terme qui appartient au langage des enfants tandis que "grand mère" est plus neutre et est emprunt de plus de respect, l'analyse qui vient d'être faite démontre que ces deux dénominations ne présentent aucun point commun quant à leur structure ou leur prononciation ;

Considérant que si le mot "mamy" signifie dans le langage enfantin "grand'mère", il demeure que cette ressemblance sémantique ne suffit pas à elle seule à générer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément sous les yeux ces deux signes ou ne les entendant pas immédiatement l'un après l'autre ;

Que sous peine d'étendre exagérément la protection due à la marque, le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à l'enregistrement d'une marque seconde au seul motif qu'elle est formée d'un terme en constituant un synonyme ;

Considérant en conséquence que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle doit être annulée en ce qu'elle a fait droit à l'opposition.

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 13 juillet 1998,

Dit que greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception tant à la société THAÏ PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY qu'au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle et à la société Robert HEIMBURGER.