

---

# INPI, 11-07-2025, n° OP 24-3950

---

OPP 24-3950 11/07/2025

## DÉCISION

### STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*\*

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

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

### I. - FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur L M a déposé, le 9 octobre 2024, la demande d'enregistrement n° 5 088 851 portant sur le signe verbal PETROSKY.

Le 25 novembre 2024, la société CAVIAR PETROSSIAN (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal PETROSSIAN, déposée le 11 juin 1986, enregistrée sous le n° 1 358 658 et régulièrement renouvelée.

1 L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

### II. - DÉCISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande contestée, à savoir : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, sont sans incidence sur la procédure d'opposition les arguments invoqués par le déposant selon lesquels « la marque PETROSSIAN dans la classe internationale 33 découle de l'activité principale de la société CAVIAR PETROSSIAN qui,

comme son nom l'indique, est avant tout connue pour son caviar » et que, à sa connaissance, « PETROSSIAN ne

2 commercialise que de la vodka, spiritueux historiquement lié au caviar » tandis que « Petrosky commercialise uniquement du whisky, spiritueux n'ayant pas sa place dans l'offre de gamme de produits associés et complémentaires des CAVIAR PETROSSIAN, raison pour laquelle, seule la vodka est présentée depuis l'enregistrement de la marque en 1986 et que le whisky ne l'a pas été depuis ses 39 ans d'existence ».

En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties.

En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal PETROSKY, ci-dessous reproduit :

La marque antérieure porte sur le signe verbal PETROSSIAN.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d'une dénomination unique.

Les dénominations PETROSKY du signe contesté et PETROSSIAN de la marque antérieure sont de longueur proche (huit lettres / dix lettres) et ont en commun la séquence d'attaque PETROS-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.

A cet égard, ne saurait être retenus les arguments du déposant relatifs aux différences visuelles entre les signes (« le suffixe ky ne représente que deux lettres contre quatre pour SIAN, soit seulement 50 % de la longueur totale de celui-ci et phonétiques des suffixes « ky » et « SIAN » » ; « les lettres composant les suffixes sont également particulièrement distinctes, k et y étant des lettres particulièrement peu utilisées alors que les lettres S, I, A et N sont extrêmement courantes »), ces derniers restant dominés par leur longue séquence d'attaque commune PETROS-.

3 Phonétiquement, les signes en cause se prononcent en trois temps et présentent les mêmes sonorités d'attaque [pe-tro] suivies d'une sonorité finale commençant par la consonne sifflante S associée à la sonorité [i], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.

A cet égard, sont insuffisants les arguments du déposant relatifs aux différences phonétiques entre les signes, les signes étant dominés par leurs sonorités d'attaque commune [pe-tro-s] et la sonorité [i] (produite par la lettre Y au sein du signe contesté et par la lettre I dans la marque antérieure).

Aussi, la différence entre ces signes, tenant à la substitution de la séquence finale -SKY à la séquence finale -SIAN de la marque antérieure, n'est pas, contrairement à ce qu'affirme le déposant, de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, ceux-ci restant fortement marqués par leur longue séquence commune d'attaque PETROS-.

Enfin, le déposant ne peut utilement affirmer que « PETROSSIAN est un patronyme arménien avec une consonance russophone, Petrosky est la contraction des mots pétrole et whisky ». En effet, ces évocations à les supposer perçues, ce qui n'est pas évident pour le signe contesté le consommateur de référence ne connaissant pas les raisons ayant présidé au choix d'un signe, ne sont pas de nature en tout état de cause à supplanter les ressemblances d'ensemble précitées.

En conséquence, le signe verbal contesté PETROSKY est donc similaire à la marque antérieure verbale PETROSSIAN.

Enfin, ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel : « ... le dépôt de marque française Petrosky est doublé d'un second dépôt de marque française en marque figurative n° 5094757 sur laquelle une opposition a également été faite n° OP24-4023 ou l'on peut voir que l'exploitation visuelle est répartie comme suit : PETRO en orange et SKY en blanc, le tout sur fond noir » dès lors que, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des signes doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés (le signe contesté ayant été déposé sous forme verbale), indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées, ou de l'existence d'un autre dépôt de marque.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités, lequel est aggravé par la très grande proximité des produits en cause.

#### 4 CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal PETROSKY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque PETROSSIAN.

PAR CES MOTIFS

DÉCIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

5

