

# INPI, 23 octobre 2009, 09-1334

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 09-1334

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : VOLPI ; VOLTI+

**Classification pour les marques** : 9

**Numéros d'enregistrement** : 445219 ; 3623638

**Parties** : VOLPI / DOMINIQUE C

## Texte

OPP 09-1334 / EB

23/10/2009

DECISION

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

### I.- FAITS ET PROCEDURE

Dominique C a déposé, le 20 janvier 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 623 638 portant sur le signe complexe VOLTI +.

Le 27 avril 2009, la société VOLPI AG (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe VOLPI, enregistrée le 4 mai 1979 sous le n° 445 219. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société VOLPI AG fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être pris en compte dans l'appréciation du risque de confusion.

L'opposition a été notifiée au déposant le 2 mai 2009, sous le n° 09-1334. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

## II.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VOLTI +, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe VOLPI, reproduit ci-dessous :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé du terme VOLTI, présenté dans une calligraphie particulière, surmonté à droite du signe plus ; que la marque antérieure est constituée du terme VOLPI dans une calligraphie particulière, disposé à l'intérieur d'un cercle, lui-même circonscrit par un carré noir ;

Que les termes VOLTI et VOLPI apparaissent distinctifs au regard des produits en présence, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

Qu'au sein de la marque antérieure, le terme VOLPI apparaît dominant, dès lors qu'il s'agit du seul élément verbal et par la présentation utilisée qui le met particulièrement en évidence ;

Que le terme VOLTI présente également un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu'en effet, il s'agit du seul élément verbal présenté dans une calligraphie particulière le mettant en valeur, l'élément +, pouvant notamment être perçu comme signifiant « plus », apparaissant comme un simple élément laudatif ;

Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre le terme VOLTI du signe contesté et VOLPI constitutif de la marque antérieure (longueur identique, séquence commune en attaque VOL suivie en finale par la voyelle I) ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces signes, dominés par des termes proches. CONSIDERANT que le signe complexe contesté VOLTI + constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe VOLPI, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; Appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseignement. Installations et appareils d'éclairage ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; détecteurs ; Appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT en revanche que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « installations et appareils d'éclairage » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds ni ne sont destinés à être utilisés exclusivement avec ces derniers ; qu'en effet, les premiers sont susceptibles de multiples autres applications ;

Que par ailleurs, le fait que les seconds ne puissent fonctionner qu'avec les produits précités de la demande d'enregistrement ne saurait suffire à les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de produits alors même qu'ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement ;

Qu'en outre, les « batteries électriques ; fils électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « appareils et instruments de contrôle » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers peuvent être utilisés sans le recours aux seconds ni ne sont destinés à être utilisés exclusivement avec ces derniers ; qu'en effet, les premiers sont susceptibles de multiples autres applications ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que s'il est vrai que le degré élevé de distinctivité de la marque antérieure et la grande proximité des signes constituent des facteurs d'appréciation du risque de confusion susceptibles de compenser un faible degré de similitude entre les produits, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les produits sont à ce point différents qu'aucun risque de confusion sur leur origine n'est à craindre.

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont en partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

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

Qu'ainsi, le signe complexe contesté VOLTI + ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe VOLPI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1<sup>er</sup> : L'opposition n° 09-1334 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; détecteurs ; Appareils d'éclairage ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 623 638 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

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

Elise BOUCHU, Juriste