

INPI, 28 mars 2012, 11-4381

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-4381

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PORT ; FLEXPOR

Classification pour les marques : 18

Numéros d'enregistrement : 3420371 ; 1083276

Parties : PORT EUROPE / BEKBABERK TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

Texte

OPP 11-4381 / OT Le 28 mars 2012

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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, 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 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 BEKBABERK TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI (société de droit turque) est titulaire de l'enregistrement international n° 1083276 du 4 avril 2011, portant sur le signe complexe FLEXPORT et désignant la France.

Le 28 septembre 2011, la société PORT EUROPE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PORT, déposée le 31 mars 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 420 371. A l'appui de son opposition, l'opposant fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de l'enregistrement international contesté, 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.

L'opposition a été notifiée, le 20 octobre 2011, à l'OMPI, sous le numéro 11-4381, 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.

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'opposition porte sur les produits et services suivants de l'enregistrement international contesté : "Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; cuirs d'animaux, cuirs artificiels, cuirs épais, cuirs à doublure; produits en cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à dos pour transporter les bébés, boîtes en cuir et cuirs épais pour le rangement de cartes de vœux, boîtes à chapeau en cuir pour le voyage ; coffrets à maquillage non garnis, trousse de toilette non garnies, vanity-cases non garnies, sacoches à outils non garnies ; sacs à livres ; mallettes porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs à dos, cartables, sacs à commissions en cuir, étuis en cuir pour billets de banque. Regroupement, pour le compte de tiers, de cuir et imitations du cuir, cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles (à l'exception du transport), permettant à la clientèle de voir et d'acheter commodément ces produits ; les services

précités pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance ou par le biais de médias électroniques, par exemple par le biais de sites Web ou programmes de télé-achat" ;

Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Sacs à main, valises, malles, mallettes ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, bourses ; cartables ; porte-cartes ; coffres ; porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés ; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs housses pour vêtements pour le voyage".

CONSIDERANT que les "produits en cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à dos pour transporter les bébés, boîtes en cuir et cuirs épais pour le rangement de cartes de vœux, boîtes à chapeau en cuir pour le voyage ; coffrets à maquillage non garnis, trousse de toilette non garnies, vanity-cases non garnis, sacoques à outils non garnies ; sacs à livres ; mallettes porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs à dos, cartables, sacs à commissions en cuir, étuis en cuir pour billets de banque. Regroupement, pour le compte de tiers de cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles (à l'exception du transport), permettant à la clientèle de voir et d'acheter commodément ces produits ; les services précités pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance ou par le biais de médias électroniques, par exemple par le biais de sites Web ou programmes de télé-achat" de l'enregistrement international contesté apparaissent pour certains identiques et pour d'autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.

CONSIDERANT en revanche, que les "Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; cuirs d'animaux, cuirs artificiels, cuirs épais, cuirs à doublure" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir" de la marque antérieure dès lors que les premiers, qui désignent des matières brutes ou semi-finies, sont destinés à entrer dans la composition des produits les plus divers relevant de différents secteurs d'activités (habillement, ameublement...);

Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de "Regroupement, pour le compte de tiers de cuir et imitations du cuir permettant à la clientèle de voir et d'acheter commodément ces produits ; les services précités pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance ou par le biais de médias électroniques, par exemple par le biais de sites Web ou programmes de télé-achat" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Sacs à main, valises, malles, mallettes ; articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, bourses ; cartables ; porte-cartes ; coffres ; porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés ; sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs housses pour vêtements pour le voyage" de la marque antérieure dès lors que les premiers n'ont pas pour objet les seconds ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT en conséquences, que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe FLEXPOR, ci- dessous reproduit :

Que cette marque a été enregistrée en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe complexe POR, ci-dessous reproduit :
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 produits 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 que le signe contesté comporte deux termes selon une présentation particulière et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination selon une présentation particulière ;

Que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la dénomination POR qui apparaît distinctive au regard des produits et services en cause ;

Que les signes diffèrent par la présence de l'élément verbal FLEX au sein du signe contesté ;

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

Que le terme POR, seul élément verbal de la marque antérieure et immédiatement perceptible, présente un caractère dominant au sein du signe contesté ;

Qu'en effet, l'élément verbal FLEX qui le précède apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'il sera compris comme l'abréviation du terme flexible et pourra ainsi désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir d'être souples ou adaptables ;

Que cet élément verbal ne sera donc pas apte à retenir l'attention du consommateur ;

Que les différences précédemment relevées portent donc sur un élément accessoire au sein du signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté ;

Qu'il résulte donc de la présence commune du terme PORT distinctif et dominant, un risque de confusion entre les signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services.

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

CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation entre les deux signes, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu'en conséquence, que le signe contesté FLEXPORTE constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée PORT 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 l'opposant sur la marque complexe PORT. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 11-4381 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : "produits en cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles, sacs à dos pour transporter les bébés, boîtes en cuir et cuirs épais pour le rangement de cartes de vœux, boîtes à chapeau en cuir pour le voyage ; coffrets à maquillage non garnis, trousse de toilette non garnies, vanity-cases non garnis, sacoches à outils non garnies ; sacs à livres ; mallettes porte-documents, serviettes (maroquinerie), sacs à dos, cartables, sacs à commissions en cuir, étuis en cuir pour billets de banque. Regroupement, pour le compte de tiers de cuir, imitations du cuir ou matières synthétiques, à savoir sacs de voyage, valises, portefeuilles (à l'exception du transport), permettant à la clientèle de voir et d'acheter commodément ces produits; les services précités pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, par des catalogues de vente par correspondance ou par le biais de médias électroniques, par exemple par le biais de sites Web ou programmes de télé-achat".

Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1083276 est partiellement refusée, pour les produits et services précités.

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

Olivier T, Juriste