

# INPI, 12 juillet 2010, 10-0307

## Synthèse

**Juridiction** : INPI

**Numéro affaire** : 10-0307

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : PERGO ; PERGOCAR

**Classification pour les marques** : 6

**Numéros d'enregistrement** : 5024047 ; 3685003

**Parties** : PERGO (EUROPE) AB / L ARNO

## Texte

OPP 10-307/ EB

12/07/2010

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

\*\*\*\*

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque 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, 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

Monsieur A LABY a déposé, le 19 octobre 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 685 003 portant sur la dénomination PERGOCA R.

Cette dénomination est destinée à distinguer notamment les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) bois de construction ; constructions en bois ; constructions en PVC. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métallique ; constructions métalliques, constructions transportables métalliques ; constructions en acier ; constructions en PVC. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ».

Le 22 janvier 2010, la société PERGO (EUROPE) AB (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale communautaire PERGO, déposée le 31 mars 2006 et enregistrée sous le n° 5 024 047.

Cette marque porte notamment sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, à l'exception des portes et des ferme-portes métalliques; machines et appareils électriques de nettoyage; Cireuses à parquet électriques, tous les produits précités pour le nettoyage et le traitement des sols. Appareils de chauffage ; Matériaux de construction non métalliques; constructions, non métalliques, constructions, transportables non métalliques; verre isolant (construction), bois de construction ».

L'opposition a été notifiée le 2 février 2010 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 26 mai 2010, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

L'opposant et le titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet de décision et présenté des observations en réponse.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

La société PERGO (EUROPE) AB fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses arguments faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

#### Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société PERGO (EUROPE) AB fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Elle invoque l'interdépendance des critères qui doit être pris en considération dans l'appréciation du risque de confusion.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Elle sera perçue comme une déclinaison de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les signes en cause sont de longueur proche, le signe contesté reprenant l'intégralité de la marque antérieure. La séquence PERGO n'est pas fondue dans un ensemble unitaire avec la séquence CAR. Le déposant utilise le terme PERGOSOL où le terme PERGO est parfaitement individualisé. En outre, il est usuel dans le domaine du bâtiment de décliner le nom de la société ou l'un de ses éléments. Le signe contesté sera donc perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

Suite au projet de décision, le déposant fait valoir que la présence de la séquence CAR dans le signe contesté constitue une différence fondamentale, cette séquence étant en outre parfaitement distinctive par rapport aux produits en cause. L'élément PERGO n'est nullement prépondérant dans le signe contesté. Ce dernier fait référence au terme « pergola ».III.-  
DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination PERGOCAR, reproduite ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination PERGO, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires.

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, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés d'un seul élément verbal ;

Que si les signes en présence ont en commun la séquence PERGO, ils produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion tant pour

le lecteur que pour l'auditeur ;

Qu'en effet visuellement, les termes PERGOCAR et PERGO diffèrent par leur longueur et leur terminaison en raison de la présence de la séquence finale CAR du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie distincte ; qu'il ne saurait être soutenu que la différence de trois lettres entre les deux signes est négligeable, dès lors que cette différence porte sur près de la moitié des éléments constituant le signe contesté ;

Que phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ;

Qu'à cet égard, et contrairement à ce qu'invoque la société opposante, la séquence CAR, particulièrement sonore par la présence du son [k], est tout autant perceptible phonétiquement que la séquence PERGO ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ;

Que l'élément verbal PERGO présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; que toutefois, l'élément PERGO se trouve au sein du signe contesté suivi de l'élément CAR, tout autant arbitraire au regard des produits en cause ; que ce terme CAR présente un caractère de même taille et selon la même calligraphie apparaît immédiatement perceptible ;

Qu'ainsi, l'élément commun PERGO n'apparaît pas dominant au sein du signe contesté dans lequel il se trouve fondu dans un ensemble unitaire, la séquence PERGO n'étant plus perceptible en tant que telle et donc plus individualisable, contrairement à ce que soutient la société opposante ; que la simple position en attaque ne saurait suffire à elle-seule à lui conférer un caractère dominant ; Qu'en outre, il importe peu que dans le domaine du bâtiment, il soit usuel de décliner le nom de la société ou l'un de ses éléments, dès lors que l'élément PERGO forme un ensemble unitaire avec la séquence CAR, laquelle ne présente aucune évocation au regard des produits en cause ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le consommateur n'appréhendera pas la dénomination contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, la dénomination PERGOCAR ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure PERGO.

CONSIDERANT qu'est extérieur à la présente procédure le fait que la société opposante craigne que la séquence PERGO du signe contesté soit individualisée lors de son exploitation ; qu'en effet, dans le cadre de la présente procédure, la comparaison s'effectue en fonction des signes en cause, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) bois de construction ; constructions en bois ; constructions en PVC. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métallique ; constructions métalliques, constructions transportables métalliques ; constructions en acier ; constructions en PVC. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques, à l'exception des portes et des ferme-portes métalliques; machines et appareils électriques de nettoyage ; Cireuses à parquet électriques, tous les produits précités pour le nettoyage et le traitement des sols. Appareils de chauffage ; Matériaux de construction non métalliques; constructions, non métalliques, constructions, transportables non métalliques; verre isolant (construction), bois de construction ».

CONSIDERANT que les « Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) bois de construction ; constructions en bois ; constructions en PVC. Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métallique ; constructions métalliques, constructions transportables métalliques ; constructions en acier ; constructions en PVC » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, 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 » de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « machines et appareils électriques de nettoyage ; Cireuses à parquet électriques, tous les produits précités pour le nettoyage et le traitement des sols. Appareils de chauffage ; constructions, non métalliques, constructions, transportables non métalliques » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers ne sont pas destinés exclusivement et nécessairement aux seconds ;

Qu'il ne saurait suffire que les produits précités de la marque antérieure aient recours aux produits précités de la demande d'enregistrement et que ces produits puissent relever du domaine de la construction ce qui n'est au demeurant pas nécessairement le cas pour les produits de la demande d'enregistrement ; qu'en effet, retenir des critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires tous produits électriques ou permettant l'équipement d'une construction, alors même qu'ils présenteraient comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant des deux signes en présence.

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

CONSIDERANT toutefois, que malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause, en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques ;

Qu'ainsi, la dénomination contestée PERGOCAR peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PERGO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 10-307 est rejetée.

Elise BOUCHU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle  
par interim

Isabelle M Chef de Groupe