

INPI, 7 janvier 2005, 04-1916

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 04-1916

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : DOURTHE ; PHD HOLDING PHILIPPE DOURTHE

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 1219949 ; 3283624

Parties : COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX / CHATEAU MAUCAILLOU

Texte

OPP 04-1916 / MAS 07/01/05

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, L. 713-2, L. 713-3, 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 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CHATEAU MAUCAILLOU a déposé, le 2 avril 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 283 624 portant sur le signe complexe PHD H OLDING PHILIPPE DOURTHE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Boissons alcooliques (à

l'exception des bières)" (classe 33).

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/19 NL du 7 mai 2004.

Le 9 juin 2004, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement (forme juridique) et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.

Le 18 juin 2004, la société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN (société anonyme), représentée par Madame Hélène JOLLY, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet JOLLY a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale DOURTHE, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 24 juillet 2002 sous le n° 1 219 949.

Cet enregistrement porte sur les produits suivants : " Vins, spiritueux et liqueurs" (classe 33).

L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée, le 24 juin 2004, à la société déposante, sous le numéro 04-1916. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Le 28 juin 2004, la société opposante a adressé un courrier complétant son opposition, transmis par l'Institut à la société déposante en application du principe du contradictoire.

Le 13 août 2004, la société CHATEAU MAUCAILLOU, représentée par Madame Caroline LAMPRE et Monsieur Jean-Philippe MAGRET, avocats du cabinet SCP MAGRET JANOUEIX justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 18 août 2004.

Le 9 novembre 2004, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 9 décembre 2004, fin de la procédure écrite.

Le 3 décembre 2004, la société CHATEAU MAUCAILLOU a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN par l'Institut par télécopie du jour même, confirmée par courrier.

Le 9 décembre 2004, la société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESSMANN a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en

réponse à celles précitées de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut par télécopie du jour même confirmée par courrier.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société COMPAGNIE DES VINS DE BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE- KRESSMANN fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont similaires, les "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la demande d'enregistrement contestée et les " Vins, spiritueux et liqueurs" de la marque antérieure invoquée, les premiers comprenant les seconds, tous ces produits étant vendus dans les mêmes magasins ou sur les mêmes linéaires des grandes surfaces et s'adressant à la même clientèle. Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme DOURTHE qui présente un caractère essentiel et immédiatement perceptible au sein des signes en présence.

Suite au projet de décision, la société opposante réitère son argumentation relative au caractère distinctif et dominant du terme DOURTHE qui retient à lui seul l'attention du consommateur.

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

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.

Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les grandes différences d'ensemble entre les signes en cause, leur conférant un aspect visuel et phonétique très distinct.

Intellectuellement, le signe contesté a une signification multiple et est perçu comme emblème structural, alors que la marque antérieure n'a pas de sens particulier et pourra être rapprochée du vocable "yourte" par le consommateur, ce dernier terme étant plus souvent référencé dans les médias que le nom de DOURTHE qui n'évoquera pas pour le consommateur un patronyme plutôt qu'une désignation de fantaisie.

La société déposante rappelle que la société opposante a décliné plusieurs dépôts de marque à partir de la dénomination DOURTHE, affaiblissant la distinctivité de ce signe.

Seul le sigle PHD présente au sein du signe contesté un caractère dominant et essentiel en raison de sa dimension et de sa position prépondérante, contrairement au terme DOURTHE qui n'est pas particulièrement mis en relief et se trouve inclus dans un groupe verbal avec lequel il forme un ensemble.

Enfin, la société déposante insiste sur la présentation particulière et en couleurs du signe contesté qui lui confèrent un pouvoir et un rayonnement importants, contrairement à la marque antérieure qui ne comporte aucune particularité graphique et formelle.

III.- DECISION

CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que l'identité et la similarité entre les produits de la demande d'enregistrement et ceux de la marque antérieure invoquée ne sont pas contestées par les parties.

CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PHD HOLDING PHILIPPE DOURTHE ci-dessous reproduit :Que ce signe a été déposé en couleurs ;

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

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 produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un sigle, de trois termes et d'une mention inscrits en couleurs, dans des caractères de taille décroissante sur des lignes différentes, alors que la marque antérieure ne comporte qu'un terme ; qu'ils ont en commun le terme DOURTHE ;

CONSIDERANT, d'une part, que ce terme est parfaitement distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, il n'est pas établi par la société déposante que ce terme soit si fréquemment utilisé qu'il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause, son usage répété par la société opposante dans différents dépôts ayant, au contraire, pour effet d'identifier directement cette dernière ;

Qu'en outre, ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle l'absence de particularités graphiques et formelles de ce signe engendrerait un défaut de distinctivité ;

Qu'en effet, le propre d'une marque étant de distinguer les produits auxquels elle s'applique, elle peut être valablement formée d'un seul terme sans présentation particulière, si ce dernier s'avère

apte à distinguer les produits qu'il désigne, ce qui est le cas en l'espèce.

CONSIDERANT, d'autre part, que le terme DOURTHE, seul élément constitutif de la marque antérieure, se retrouve dans le signe contesté dans lequel il conserve son caractère essentiel ;

Qu'en effet, ce terme se trouve accompagné du terme HOLDING faisant référence à la désignation d'une entreprise et impropre à exercer le pouvoir distinctif de la marque, et du prénom fort usité PHILIPPE, lequel n'apparaît pas davantage de nature à retenir l'attention du consommateur ; qu'ainsi, au sein de cet ensemble, le nom patronymique DOURTHE présente un caractère dominant, parce qu'il permet à lui seul, contrairement au prénom, d'identifier une personne physique et l'appartenance à une famille ;

Que l'élément verbal PHD inscrit sur une ligne différente n'est pas de nature à amoindrir le caractère essentiel du terme DOURTHE, malgré sa position d'attaque et la taille de ses caractères, contrairement aux assertions de la société déposante ; qu'en effet, au sein du signe contesté, il apparaît comme un sigle faisant directement référence au nom PHILIPPE D ;

Qu'il en va de même de la présence de la mention PROPRIETAIRE DE VIGNOBLES inscrite en très petits caractères sur une ligne inférieure qui présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits visés ;

Qu'enfin, la présentation particulière et en couleurs du signe contesté n'est pas de nature à en altérer le caractère immédiatement perceptible du nom patronymique DOURTHE au sein du signe contesté, contrairement aux assertions réitérées de la société déposante ;

Qu'ainsi, les différences visuelles et phonétiques relevées par le déposant et tenant au nombre de lettres, au rythme et à la présentation de chacun de ces signes ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes ; qu'en effet, le risque de confusion en l'espèce résulte de la présence commune de l'élément DOURTHE, lequel présente un caractère dominant au sein de chacun de ces signes, comme il a été démontré précédemment ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait valablement invoquer des différences intellectuelles, entre les signes ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que le signe contesté aura une signification multiple et sera perçu comme un emblème structural, alors que la marque antérieure n'a pas de sens particulier et peut être rapprochée du vocable "yourte" par le consommateur, ce dernier terme étant plus souvent référencé dans les médias que le nom de DOURTHE qui n'évoque pas pour le consommateur un patronyme plutôt qu'une désignation de fantaisie ; qu'en effet, le terme DOURTHE est susceptible d'apparaître, dans les deux signes en cause, comme un nom patronymique ;

Qu'ainsi, le consommateur qui connaît la marque antérieure DOURTHE risque de croire que le signe contesté PHD HOLDING PHILIPPE DOURTHE a la même origine et fait donc référence à la même entreprise.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité 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, en laissant croire à l'existence d'une affiliation entre les marques ;

Qu'ainsi, le signe complexe contesté PHD HOLDING PHILIPPE DOURTHE ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DOURTHE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article1 : L'opposition numéro 04-1916 est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 283 624 est rej etée.

Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie-Aude B Chef de Groupe