

INPI, 15 décembre 2016, 2016-2748

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2016-2748

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : arcogas ; ARCOTEC

Numéros d'enregistrement : 1206390 ; 4260979

Parties : arcotec GmbH / S.A.R.L ARC

Texte

OPP 16-2748 / GUB 15/12/2016

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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 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° 2016-69 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 PROCEDURES

La société S.A.R.L ARC (Société à responsabilité limitée), a déposé, le 31 mars 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 260 979 portant sur le signe complexe ARCOTEC.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « fils électriques ; relais électriques ; appareils d'éclairage ».

Le 22 juin 2016, ARCOTEC GmbH (Société régie selon les lois allemandes, domiciliée en Allemagne), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal ARCOGAS, déposée le 15 juin 1999, enregistrée sous le n° 001 206 390 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour la manipulation des becs de gaz et le nettoyage de préformes en matières plastiques, pellicules, papier et carton; brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour le nettoyage et l'activation de surfaces dans le domaine de l'imprimerie, du laquage, du recouvrement, du placage, du collage, du moussage et de la floculation ». L'opposition a été notifiée le 8 juillet 2016 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n° 16-2748 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Par courrier émis le 18 octobre 2016, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et la société déposante a présenté des observations suite à cette contestation.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société ARCOTEC GmbH fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

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

Suite au projet de décision, elle insiste sur la similarité des produits en cause. Elle fournit également de la documentation à l'appui de son argumentation.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

Elle demande la confirmation du projet concernant la comparaison des signes.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations présentées en réponse à l'opposition, la société S.A.R.L ARC conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes en présence.

Suite au projet de décision, elle insiste sur les différences visuelles et phonétiques entre les signes.

Elle demande en revanche à l'Institut de confirmer son projet de décision concernant la comparaison des produits. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation.

III.- DECISION

Principalement, sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que, dans l'acte d'opposition, la société opposante indique former opposition « pour l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement » et précise les produits objets de l'opposition, à savoir notamment les « détecteurs ; lampes de poches » ; Que toutefois les produits précités ne sont pas revendiqués au sein de la demande d'enregistrement contestée ; que dès lors, ils ne sauraient être pris en considération aux fins de la présente opposition ;

Qu'ainsi, le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « fils électriques ; relais électriques ; appareils d'éclairage » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour la manipulation des becs de gaz et le nettoyage de préformes en matières plastiques, pellicules, papier et carton; brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour le nettoyage et l'activation de surfaces dans le domaine de l'imprimerie, du laquage, du recouvrement, du placage, du collage, du moussage et de la floculation ».

CONSIDERANT que les « appareils d'éclairage » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de dispositifs, plus ou moins sophistiqués, mis en place pour éclairer, ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, la même nature et la même fonction que les « Brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour la manipulation des becs de gaz et le nettoyage de préformes en matières plastiques, pellicules, papier et carton; brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour le nettoyage et l'activation de surfaces dans le domaine de l'imprimerie, du laquage, du recouvrement, du placage, du collage, du moussage et de la floculation » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de dispositifs mécaniques ou d'appareils de commande

électriques et électroniques, destinés à mettre en présence un combustible (gaz) et un comburant, produisant ainsi une combustion pour produire de la chaleur ;

Que, si des brûleurs à gaz et becs de peuvent composer certains appareils d'éclairage, ils servent avant tout à assurer la production de chaleur, les produits de la marque antérieure invoquée ayant en outre des applications très spécifiques ;

Qu'ainsi, et malgré ce que soutient la société opposante suite au projet de décision, les « brûleurs à gaz » de la marque antérieure ne sauraient être confondus avec les « appareils d'éclairage » du signe contesté, dès lors que, le libellé de la marque antérieure est suffisamment précis pour écarter cette fonction d'éclairage ;

Qu'en effet, les « brûleurs à gaz » de la marque antérieure sont expressément destinés pour « la manipulation des becs de gaz et le nettoyage de préformes en matières plastiques, pellicules, papier et carton; brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour le nettoyage et l'activation de surfaces dans le domaine de l'imprimerie, du laquage, du recouvrement, du placage, du collage, du moussage et de la floculation » et non pour l'éclairage ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin que les « fils électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour la manipulation des becs de gaz et le nettoyage de préformes en matières plastiques, pellicules, papier et carton; brûleurs à gaz, également avec appareils de commande électriques et électroniques pour le nettoyage et l'activation de surfaces dans le domaine de l'imprimerie, du laquage, du recouvrement, du placage, du collage, du moussage et de la floculation », les premiers n'étant pas uniquement destinés à l'utilisation des seconds mais étant largement utilisés dans les domaines les plus divers ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le fait que les produits de la marque antérieure sont « essentiellement composés de fils électriques et de relais électriques » ne saurait suffire à les considérer comme similaires par complémentarité aux produits de la marque antérieure ;

Qu'il ne saurait suffire comme l'affirme la société opposante suite au projet de décision, que les « fils électriques ; relais électriques » du signe contesté et les « appareils de commande électriques » de la marque antérieure invoquée, « qui interagissent pour permettre la commande des mêmes dispositifs électroniques, ont la même origine commerciale » dès lors que les premiers, compte tenu de la généralisation de leur utilisation ne sont pas uniquement destinés à permettre le fonctionnement de ces derniers ;

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

CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Subsidiairement, sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ARCOTEC ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ARCOGAS.

CONSIDERANT que l'opposant 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 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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d'une dénomination présentée dans une calligraphie particulière et suivie du symbole ®, d'un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

Que visuellement et phonétiquement, les signes en cause présentent une même construction reposant sur l'association de l'élément d'attaque ARCO à un élément de trois lettres ayant une sonorité brève et évocateur d'une caractéristique des produits qu'ils désignent (TEC étant susceptible d'évoquer la nature technologique des produits en cause et GAS étant susceptible d'être perçu comme faisant référence à un combustible, de sorte qu'il en est évocateur d'une caractéristique des produits) ; qu'ils présentent ainsi une longueur et un rythme identiques ainsi qu'une physionomie et des sonorités proches.

Que la société déposante ne démontre pas que l'élément verbal ARC serait si fréquemment utilisé qu'il aurait perdu son caractère distinctif au regard des produits en cause ;

Qu'à cet égard, les différences visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux ARCOTEC et ARCOGAS ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces derniers restent marqués par la juxtaposition de l'élément verbal ARCO à un terme mettant en avant une caractéristique des produits en cause, ainsi qu'il a été précédemment démontré ;

Que ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle l'élément ARCO du signe contesté serait l'association de son nom de société (ARC) à la lettre O, élément de liaison ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant

présidé au choix de ces signes,

CONSIDERANT que les différences tenant à la présence d'un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que l'élément verbal de ce signe reste immédiatement perceptible ;

Qu'en outre, le symbole ® au sein du signe contesté (signifiant « registered »), usuellement utilisé pour indiquer le statut « enregistré » d'une marque et présenté en tout petit caractère, n'a aucune incidence juridique en droit français et n'est pas susceptible de retenir l'attention du consommateur ;

Qu'ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques.

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

CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure l'argument du déposant tiré de l'existence des marques ARCOTEC déposées à l'INPI et à l'OMPI antérieurement au présent dépôt français et qui n'auraient pas été contestées par la société opposante ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée.

CONSIDERANT cependant que malgré l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas de risque de confusion sur l'origine des produits en présence ;

Que le signe complexe contesté ARCOTEC peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits différents, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale ARCOGAS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves Cailliez Responsable de pôle