

INPI, 16 décembre 2014, 2014-2715

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2014-2715

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PRESTIGE ; PRESTIGIUM

Classification pour les marques : 33

Numéros d'enregistrement : 1603247 ; 4076128

Parties : CASTEL FRERES / LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS

Texte

OPP 14-2715 / DDL

Courbevoie, 04/12/2014

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

Vu la décision 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 mars

2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 076 128 portant sur le signe verbal PRESTIGIUM.

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins mousseux ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ».

Le 4 juin 2014, la société CASTEL FRERES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PRESTIGE renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 27 mai 2010 et enregistrée sous le n° 1144407. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Vins et spiritueux ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 juillet 2014 sous le numéro 14-2715 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l'opposante dans le délai imparti.

Le 13 octobre 2014, 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 présenté des observations contestant le projet de décision auxquelles la société déposante a répondu.

La société opposante ayant sollicité une audition, une commission orale s'est tenue en présence des mandataires respectifs des parties.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :

Sur la comparaison des produits

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

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste le caractère faiblement distinctif du terme PRESTIGE, fait valoir la validité de sa marque, la faible incidence du remplacement de la désinence E par IUM. Elle demande à nouveau que l'Institut fasse application du principe d'interdépendance des facteurs. Elle cite plusieurs décisions communautaires et nationales à l'appui de son argumentation.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste partiellement la comparaison des produits et services. Elle conteste la comparaison des signes.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante sollicite la confirmation du projet de décision en insistant sur le caractère usuel et générique du terme PRESTIGE et sur les différences de terminaisons des signes en présence.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins mousseux ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et spiritueux ».

CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins mousseux ; spiritueux » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne peuvent se consommer tels quels comme boissons et ne présentent donc pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vins et spiritueux » de la marque antérieure ;

Que ces produits n'empruntent pas davantage les mêmes circuits de distribution, seuls les seconds se retrouvant dans les rayons boissons alcooliques des supermarchés ou chez les cavistes ;

Que ces produits n'apparaissent pas davantage en relation étroite et obligatoire ;

Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public ne pouvant pas être fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRESTIGIUM ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PRESTIGE.

CONSIDERANT que l'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 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 que les signes sont pareillement constitués d'une dénomination unique ;

Que si les signes ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d'attaque PRESTIG-, cette circonstance est insuffisante à engendrer un risque de confusion entre eux, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'en effet, visuellement, le signe contesté PRESTIGIUM et la marque antérieure PRESTIGE, se distinguent par leur longueur et terminaison (IUM/E) ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme et sonorités finales ;

Que les différences relevées sont d'autant plus importantes que le radical PRESTIG- renvoie directement, comme le relève à juste titre la société déposante, au caractère prestigieux des produits en cause ;

Qu'ainsi, la seule présence de la séquence PRESTIG- dans le signe contesté ne saurait suffire à établir un risque de confusion ;

Qu'enfin, si intellectuellement les deux signes présentent un pouvoir évocateur semblable, ce dernier est étroitement lié à la qualité supérieure de produits réputés, au caractère prestigieux des produits en cause, de sorte qu'il ne saurait suffire à justifier un risque de confusion entre les signes ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté PRESTIGIUM ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure PRESTIGE, dont il ne peut, contrairement à ce que soutient la société opposante, être perçu comme la déclinaison.

CONSIDERANT que, comme l'invoque la société opposante le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ;

Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que la société opposante invoque, sans la démontrer, la notoriété de la société opposante et non de la marque antérieure pour les produits en cause ;

Qu'enfin s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte

qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut, dès lors que ces précédents, portent sur des espèces différentes de la présente affaire.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en présence.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté PRESTIGIUM peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRESTIGE.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Chef du Service des Oppositions