

INPI, 28 novembre 2017, 2017-2235

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2017-2235

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BENTLEY ; B BENTLEY

Classification pour les marques : 32

Numéros d'enregistrement : 1336573 ; 4344245

Parties : BENTLEY MOTORS LIMITED / UK ARTHUR BRAND MANAGEMENT CO., LTD.

Texte

OPP 17-2235 / HT 28/11/2017

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 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 PROCEDURE

La société UK ARTHUR B M CO. LTD (société de droit britannique) a déposé, le 9 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 344 245 portant sur le signe complexe BENTLEY.

Le 31 mai 2017, la société BENTLEY MOTORS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale BENTLEY, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 9 septembre 2015 sous le n° 1 336 573.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesLe signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante fait valoir la « renommée mondiale de BENTLEY dans le domaine du luxe » et le fait que « les marques BENTLEY bénéficient d'une renommée dans le monde entier ».

L'opposition a été notifiée à la société déposant le 10 juin 2017 sous le n° 2017-2235. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 21 août 2017.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Cocktails à base de bière ; cola [boissons sans alcool] ; bières ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; eaux [boissons] ; eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; pastilles pour boissons gazeuses ; bière de malt ; whisky ; apéritifs ; rhum ; extraits de fruits avec alcool ; vins effervescents ; eaux-de-vie ; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé] ; vin ; boissons alcoolisées à l'exception des bières ; cocktails ; prêt de livres ; informations en matière de divertissement ; services de divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] » ;

Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits ; autre préparations pour faire des boissons ; boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;

éducation ; institutions d'enseignement ; édition de livres, revues ; abonnements de journaux ; prêts de livres ; divertissements, spectacles ; distribution de journaux ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ».

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe BENTLEY, ci-dessous reproduit ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BENTLEY. 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 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 cause que le signe contesté comporte un élément verbal accompagné d'éléments figuratifs, alors que la marque antérieure invoquée est constituée d'une seule dénomination ;

Qu'ils ont en commun le terme BENTLEY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ;

Que ces signes diffèrent par la présence de l'initiale B et d'éléments figuratifs dans le signe contesté, autant d'éléments absents de la marque antérieure invoquée laquelle se présente comme une marque verbale ;

Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Qu'en effet, le terme BENTLEY présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ;

Que le terme BENTLEY, constitutif de la marque antérieure invoquée, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté dont la présentation et les autres éléments verbaux et figuratifs ne sont pas de nature à altérer la perception du terme BENTLEY, mis en exergue par sa présentation en lettres majuscules de grande taille et seul élément verbal par lequel le signe contesté sera désigné ;

Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte

de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté BENTLEY constitue l'imitation de la marque antérieure verbale BENTLEY.

CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté BENTLEY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale BENTLEY.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Héloïse TRICOT Juriste