

INPI, 2 décembre 2014, 2010-2871

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2010-2871

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PELIKAN ; PELICORIGOLO

Classification pour les marques : 16

Numéros d'enregistrement : 3325941 ; 3728447

Parties : PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH & CO.KG / EDITIONS PLAY BAC - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte

OPP 10-2871 / CJR 03/12/2014

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 marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et 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 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 EDITIONS PLAY BAC (société par actions simplifiée) a déposé, le 8 avril 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 728 447 portant sur le signe complexe PELICORIGOLO.

Le 13 juillet 2010, la société PELIKAN VERTRIEBSGESELLSCHAFT mbh & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe PELIKAN, déposée le 22 août 2003 et enregistrée sous le n° 3 325 941.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 sont pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Par courrier du 27 juin 2010, l'opposition a été notifiée à la société déposante sous le numéro 10-2871. Toutefois, la marque antérieure faisant l'objet d'une action en nullité devant l'OHMI, la procédure d'opposition a été suspendue puis a repris à l'issue de cette action.

Lors de la reprise, la société déposante était invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc 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 : « Papier, carton ; cahiers, albums, chemises pour documents, produits de l'imprimerie, livres, journaux, périodiques et revues ; articles pour reliures, photographies, produits de papeterie ; albums de coloriage ; livres de recettes de cuisine ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; supports pour photographies en papier ou en carton ; papier à lettre et enveloppes ; matériel pour les artistes, pinceaux, boîtes de peinture, trousse à dessin ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation ; caractères d'imprimerie, clichés ; stylos, conférenciers, blocs notes, sous mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, autocollants (articles de papeterie), décalcomanies ; affiches ; objets d'art lithographiés ; atlas ; journaux de bandes dessinées ; drapeaux et fanions en papier ; matériaux à modeler ; matières plastiques pour le modelage et la sculpture, plans, pâtes, cires et argile à modeler ; cachets (sceaux), coffres et supports à cachets (timbres), brochettes (punaises), tampons pour cachets ; calques, cartonnages,

rubans et tampons encreurs, gabarits (papeterie), modèles de broderie, maquettes d'architecture et patrons pour la couture. Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries) ; jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; cartes à jouer ; figurines et accessoires pour figurines, à savoir armes (jouets), vêtements, chaussures, casques et chapeaux pour figurines ; marionnettes ; modèles réduits de véhicules ; jeux de construction ; blocs de construction ; maquettes (jouets) ; animaux (jouets) ; balles et ballons ; puzzles. Education, formation, divertissement ; services de loisirs ; services de jeux et de concours interactifs ou non ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; activités culturelles ; services d'enseignement et de formation, édition et publication de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées) ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatiques de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement, de jeux et de campagnes d'information en matière d'éducation ou de divertissement, organisation de manifestations professionnelles ou non à buts culturels ou éducatifs ; production de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; production et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) : prêts de livres et autres publications ; ludothèques ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite d'ateliers de formation

» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « chemises pour documents; albums; almanachs; faire-part; aquarelles (tableaux); maquettes d'architecture; autocollants (articles de papeterie); blocs (papeterie); papier à lettres; articles pour reliures; Appareils et machines pour la reliure (équipement de bureau); toile pour reliures; étoffes pour reliures; couvertures de livres; livres; serre-livres; articles de bureau (à l'exception des meubles); journaux de bandes dessinées; pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensibles) pour la palettisation; produits de l'imprimerie; clichés; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; caractères (chiffres et lettres); fanions, banderoles (en papier); rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs; rubans pour machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; godets pour la peinture; boîtes de peinture [matériel scolaire]; porte-plume; agrafes de stylo-plume; boîtes à crayons; plumes [articles de bureau]; essuie-plumes; statuettes en papier mâché; stylos; papier ciré; cartes de vœux; gluten (colle) pour la papeterie ou le ménage; représentations graphiques; reproductions graphiques; échoppes pour graver à l'eau-forte; plaques à graver; gravures; (housses pour carnets de chèques; cartes; carton, compris dans la classe 16; coffrets pour la papeterie (articles de bureau)); rubans adhésifs pour la papeterie et le

ménage; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; objets d'art lithographiés; films en matières plastiques pour l'emballage; matériel d'instruction et d'enseignement compris dans la classe 16; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; signets; lithographies; cartons perforés pour métiers Jacquard; gabarits (peinture); pâte à modeler; matériaux pour le modelage; matières plastiques pour le modelage; argile à modeler; cires à modeler non à usage dentaire; papeterie; calques; toile à calquer; papier calque; pinceaux; affiches; plans (dessins); cartes postales; gabarits pour effacer; étuis pour passeport; gabarits (papeterie); patrons pour la couture; patrons pour la confection de vêtements; plumiers; plumes à écrire; plumes en or à écrire; écrivoires; instruments d'écriture; machines à écrire, électriques ou non électriques; touches de machines à écrire; cylindres de machines à écrire; matériel d'écriture; matériel et nécessaire d'écriture; fournitures scolaires; châssis à composer (imprimerie); galées (typographie); supports pour photographies; tampons pour sceaux; plaques à timbrer; planches (gravures); patrons de broderie; encre, comprise dans la classe 16; encriers; pierres à encre (récipients d'encre ouverts); bâtons d'encre; imprimeries portatives (articles de bureau); encres de Chine ; sachets d'emballage en papier ou en matière plastique; sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en matière plastique; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; figurines (statuettes) en papier mâché; drapeaux, en papier; fournitures pour le dessin;; trousse à dessin ; revues [périodiques]; journaux; chiffres [caractères d'imprimerie]. Jeux de société; arbres de Noël en matières synthétiques; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries); supports pour arbres de Noël; jeux de dames; damiers; boyaux de raquettes; jeux électroniques; chambres à air pour ballons de jeu; balles de jeu; jeux, compris dans la classe 28; cartes à jouer; jouets. Conseils en matière de formation; services de clubs pour divertissement ou éducation; pensionnats; services de jeux d'arcade; prêt de livres; démonstrations de formation pratique; services d'artistes de spectacles; services d'un studio de radio et de télévision; services d'édition; organisation de jeux sur l'internet; services d'éducation; divertissement télévisé ; production de films; location de films cinématographiques; conseils en matière de formation continue; publication de textes (autres que textes publicitaires); édition de produits de l'édition et de l'imprimerie sous forme électronique, également sur des intranets et sur l'internet; édition de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur des intranets et sur Internet; montage et traitement de bandes vidéo; services multimédias, à savoir production de présentations multimédias; représentations musicales; organisation et conduite d'événements, à savoir de manifestations culturelles et sportives; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de symposiums; organisation de foires, d'expositions, de congrès et de séminaires à usage culturel et de divertissement; développement de personnel, à savoir organisation et/ou conduite de programmes de formations continues; synchronisation; représentations théâtrales; divertissement; services d'éducation; organisation de compétitions sportives; organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de colloques; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; Organisation de spectacles de divertissement; organisation de concours en matière de divertissement; location de décors de théâtre; location de caméscopes; location d'appareils et accessoires cinématographiques; location de films; location de postes de télévision et de radio; publications de livres, production de films vidéo; location de bandes vidéos; chronométrages de manifestations sportives; représentations de cirques; montage de programmes radiophoniques et de télévision ».

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement

apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

Sur la comparaison des signes

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

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination PELIKAN, ci-dessous reproduit :

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 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 qu'ils sont tous deux composés d'un élément verbal, PELICORIGOLO pour le signe contesté, PELIKAN pour la marque antérieure ainsi que d'un élément figuratif ;

Que visuellement, les signes en présence ont en commun la représentation stylisée d'un pélican associée à un élément verbal comportant la séquence d'attaque PELI- ;

Que phonétiquement, les dénominations PELICORIGOLO et PELIKAN comportent des sonorités d'attaque identiques [pé-lik] ;

Que la seule différence existant entre ces dénominations tenant à la substitution de l'élément CORIGOLO aux lettres KAN dans la marque antérieure ne suffit pas à écarter tout risque de confusion entre elles ; qu'en effet, outre le fait que le terme RIGOLO sera perçu comme un adjectif qualificatif se rapportant à l'élément d'attaque PELICO, la présence des lettres KAN laisse subsister la même impression d'ensemble entre les signes ;

Qu'en outre, la présence dans les signes en présence, d'un élément figuratif représentant un pélican stylisé vient renforcer le risque d'association entre les deux signes ;

Qu'en effet, cet élément figuratif conduira le consommateur à percevoir le terme PELICORIGOLO comme la contraction fantaisiste du terme « Pélican » et du terme « Rigolo », faisant ainsi référence à la marque antérieure ;

Que les différences entre les signes, pris dans leur ensemble, portant sur le nombre de lettres, la calligraphie adoptée, le rythme et les couleurs ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, compte tenu de la construction du signe contesté, associée à la représentation d'un

pélican ainsi que des évocations communes qui en découlent ;

Qu'à cet égard, intellectuellement, les signes ont en commun l'évocation de l'oiseau au bec très long qu'est le pélican, renforcée par la représentation stylisée de cet oiseau.

CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en conséquence, 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 un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;

Que le signe complexe contesté PELICORIGOLO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque communautaire complexe PELIKAN.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.

Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Caroline ROUILLON Juriste