

INPI, 13 mars 2010, 09-3401

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 09-3401

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : TRANSAT FRANCE ; TRANSAT EN SOLIDAIRE

Classification pour les marques : 12

Numéros d'enregistrement : 3769081 ; 3660121

Parties : VACANCES TRANSAT / VOILE AUSTRALIE SARL

Texte

OPP 09-3401 / VA

PROJET DE DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Devenu définitif le 13/03/2010

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société VOIE AUSTRALE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 26 juin 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 660 121 portant sur le signe verbal TRANSAT EN SOLIDAIRE.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; activités sportives et culturelles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ; Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ».

Le 1^{er} octobre 2009, la société VACANCES TRANSAT (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale TRANSAT FRANCE, déposée le 13 avril 2004 et enregistrée sous le n° 003 769 081, dont la société opposante est devenue titulaire par suite d'une transmission totale de propriété inscrite au Registre des marques communautaires sous le numéro 003405951.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par air ou par eau; cycles, vélomoteur. Agence de tourisme et de voyages, organisation de voyages ; location de véhicules de transport et de tourisme, informations concernant les voyages ; organisation de voyages à but éducatifs sportifs, professionnel ou culturel, organisation d'expositions à buts culturel et éducatif, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; hôtellerie, clubs de vacances, réservation de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas »

L'opposition a été notifiée le 13 octobre 2009 à la société titulaire de la demande d'enregistrement contestée et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

L'opposant fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison d'une partie des services et ainsi que celle des signes.

A l'appui de son argumentation, elle fournit divers documents, un extrait du site Internet SOCIETE.COM, les extraits d'un ouvrage, des copies de tracts événementiels, les résultats de recherches Internet sur le moteur de recherche GOOGLE ainsi que des définitions.III.-
DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ; activités sportives et culturelles ; Organisation de concours (éducation ou divertissement) ;organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires » ;

Que la marque antérieure invoquée a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils de locomotion par air ou par eau; cycles, vélomoteur. Agence de tourisme et de voyages, organisation de voyages ; location de véhicules de transport et de tourisme, informations concernant les voyages ; organisation de voyages à but éducatifs sportifs, professionnel ou culturel, organisation d'expositions à buts culturel et éducatif, organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; hôtellerie, clubs de vacances, réservation de chambres d'hôtel, location de bungalow et villas ».

CONSIDERANT que les « Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; organisation de voyages ; location de véhicules ; réservation pour les voyages ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT que les services de « location de bateaux » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de services de mise à disposition de véhicules destinés à la navigation pour le transport de marchandises et de personnes, notamment dans un but d'agrément ;

Que les services précités appartiennent à la catégorie générale des services de « location de véhicules de transport et de tourisme » de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise à disposition de tout type de véhicules permettant le transport de marchandises et de personnes ;

Qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société déposante, il s'agit de services identiques.

CONSIDERANT que les services d' « Activités sportives et culturelles » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations proposant au public la pratique d'un sport en vue de rétablir ou d'entretenir sa forme physique ou d'activités intellectuelles dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales ;

Que ces services présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d' « Organisation de voyages à but sportifs ou culturel » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations rendues en vue de la préparation de voyages incluant la pratique d'activités sportives et culturelles ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s'agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « Services de restauration (alimentation) » de la demande d'enregistrement contestée et les services d' « Hôtellerie » de la marque antérieure, appartiennent au même secteur de l'hôtellerie-restauration ; qu' ils sont souvent rendus par les mêmes établissements que sont les hôtels-restaurants et sont susceptibles de répondre aux besoins d'une clientèle soucieuse de trouver, dans un même lieu, le gîte et le couvert ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à croire qu'ils sont fournis par une même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance.

CONSIDERANT que les services de «Transport ; Informations en matière de transport » de la demande d' enregistrement contestée s'entendent de prestations fournies au moyen d'un véhicule en vue notamment du déplacement de personnes et de la délivrance d'informations y afférents ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités tout comme les services d'« Agence de voyages » de la marque antérieure s'entendent de services relatifs au déplacement des choses et des personnes ;

Qu'ainsi, il s'agit de similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche que les services de « Location de chevaux » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas, à l'évidence, les mêmes nature et objet que les services de « Location de véhicules de transport et de tourisme »de la marque antérieure, les chevaux ne pouvant être assimilés aux véhicules visés par les services précités de la marque antérieure qui s'entendent d'engins à roues ou à moyens de propulsion ;

Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s'adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de pratiquer l'équitation pour les premiers, public désireux d'effectuer des déplacements de plus ou moins grande distance au moyen d'un véhicule pour les seconds) et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (haras et centres d'équitation pour les premiers, loueurs de véhicules pour les seconds) ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n' étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits et services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TRANSAT EN SOLIDAIRE, ci- dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TRANSAT FRANCE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

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 que ceux- ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme TRANSAT ;

Qu'ils diffèrent par la présence des éléments EN SOLIDAIRE dans le signe contesté et FRANCE dans la marque antérieure ;

Que ces différences entraînent des modifications de structure et de physionomie ainsi que de prononciation ;

Qu'en effet visuellement, le signe contesté TRANSAT EN SOLIDAIRE et la marque antérieure TRANSAT FRANCE , se distinguent par leur structure et leur longueur (trois éléments verbaux comptabilisant dix-huit lettres pour le signe contesté, deux éléments verbaux comptabilisant treize lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ;

Qu'enfin intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, il n'est pas établi que le consommateur perçoive la même évocation dans les signes en cause du seul fait de la présence commune du terme TRANSAT;

Qu'en effet, les éléments EN SOLIDAIRE du signe contesté font référence à une notion d'intérêt commun alors que l'élément FRANCE de la marque antérieure renvoie à un lieu géographique ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, comme l'établit la société déposante et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme TRANSAT, qui constitue un nom commun, désignant notamment une course de voiliers ou un paquebot transatlantiques, apparaît faiblement distinctif ou à tout le moins évocateur au regard des produits et services en cause liés notamment au transport ou au tourisme ;

Qu'en outre, dans le signe contesté, le terme TRANSAT se trouve accompagné des éléments EN SOLIDAIRE pour former une expression qui du fait de sa proximité avec l'expression connue « Transat en solitaire » sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur, sans en isoler le terme TRANSAT, comme désignant une course de voiliers organisée pour une cause commune ;

Qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient la société opposante, qu'en dépit de sa position d'attaque, le terme TRANSAT ne retiendra pas à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté et n'en constitue pas l'élément essentiel ;

Qu'ainsi la seule présence commune du terme TRANSAT ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause.

CONSIDERANT que le signe contesté TRANSAT EN SOLIDAIRE ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure TRANSAT FRANCE, le consommateur n'étant pas fondé à croire à une affiliation entre les signes en cause, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'ainsi, il n'existe globalement pas de risque de confusion entre les signes en présence pour les consommateurs concernés et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté TRANSAT EN SOLIDAIRE peut 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 verbale TRANSAT FRANCE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l'opposition numéro 09-3401 est rejetée.

Virginie AFONSO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Chef de groupe