

INPI, 30 novembre 2017, 2017-2558

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2017-2558

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : NOVASSOL ; NOVASOL FRANCE

Classification pour les marques : 19

Numéros d'enregistrement : 833624 ; 4351034

Parties : RESIPOLY CHRYSOR / NOVASOL FRANCE

Texte

OPP 17-2558/ BAC 30/11/2017

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 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 n° 2014-142 bis modifiée 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 NOVASOL France (société par actions simplifiée) a déposé, le 31 mars 2017, la demande d'enregistrement n°4351034 portant sur le signe verbal NOVASOL FRANCE.

Le 20 juin 2017, la société RESIPOLY CHRYSOR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l'Union européenne verbale NOVASSOL, déposée le 14 mai 1998 et renouvelée sous le n°833624.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits

Dans l'acte d'opposition, la société RESIPOLY CHRYSOR fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition formée à l'encontre de la totalité des produits de la demande d'enregistrement contestée a été notifiée à la déposante par un courrier émis le 27 juin 2017 sous le n° 17-2558. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.

L'Institut a également notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti.

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

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés, tous ces produits

sont d'origine française ou fabriqués en France »

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. »

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de divers objets d'art œuvres sculpturales et autres objets travaillés, issus de diverses techniques d'art et d'artisanat ayant une fonction purement décorative et esthétique et vendus dans les magasins de décoration ou dans les galeries d'art, n'appartiennent pas à la catégorie générale formée par les « constructions transportables non métalliques ; Monuments non métalliques » invoqués de la marque antérieure qui désignent des ouvrages d'architecture et des édifices ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne servent pas nécessairement à orner les produits de la marque antérieure, mais peuvent avoir de multiples applications ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « vitraux , tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de composition de verre formée de pièces de verre ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « constructions transportables non métalliques ; Monuments non métalliques » invoqués de la marque antérieure tels que précédemment définis dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels peuvent être élaborés sans le recours aux premiers ;

Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « les vitraux » sont « utilisés pour la construction de monuments tels que des églises » dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire ;

Qu'ainsi, ces produits ne sont pas 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 sont

en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal NOVASOL FRANCE;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination NOVASSOL.

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 que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'une dénomination unique ;

Que les dénominations NOVASOL et NOVASSOL des signes en présence, sont de longueur proche et ont en commun sept lettres (N, O, V, A, S, O et L) placées dans le même ordre, ce qui leur confère certaines similitudes visuelles ;

Que surtout phonétiquement, ces dénominations sont identiques ;

Que si ces signes se distinguent par la présence du terme FRANCE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence ;

Qu'en effet, la dénomination NOVASOL du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits en cause ;

Qu'en outre, au sein du signe contesté, la dénomination NOVASOL présente un caractère dominant en ce que l'élément FRANCE n'est pas de nature à retenir l'attention du public en tant qu'élément de marque, servant seulement à indiquer l'origine française des produits désignés et étant dès lors dépourvu de tout caractère distinctif ;

CONSIDERANT ainsi qu'en raison tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause 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 ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté NOVASOL FRANCE ne peut pas 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 NOVASSOL.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois façonnés, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ».

Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

Charlotte GUILLOUX, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle