

INPI, 15 février 2010, 06-3141

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 06-3141

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : NORMA ; NORMA DECO

Classification pour les marques : 20

Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 3437814

Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH & CO / NORMA DECO SARL

Texte

OPP 06-3141

Le 15/02/2010

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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 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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NORMA-DECO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 27 juin 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 437 814 portant sur le signe complexe NORMA DECO.

Le 3 octobre 2006, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GmbH & Co. KG (personne morale de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque communautaire verbale NORMA, déposée le 24 février 2005 sous le n° 4306841.

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 identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 octobre 2006. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement de marque communautaire, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d'enregistrement contestée à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; décorations pour arbres de Noël à l'exception des articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; Organisation d'expositions et animations à buts commerciaux ou de publicité ; Décoration intérieure ».

CONSIDERANT que la société opposante a invoqué à l'appui de son opposition les produits et services suivants : « meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, roseau, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; décorations et pieds pour arbres de Noël ; décoration de vitrines ; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; tous les services précités également par l'internet ; tous les services précités excepté en rapport avec la

construction » ;

Que toutefois, l'enregistrement de la marque antérieure porte sur les produits et services suivants, seuls à prendre en considération aux fins de la présente procédure : « verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; décorations et pieds pour arbres de Noël ; décoration de vitrines ; organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; tous les services précités également par l'internet ; tous les services précités à l'exclusion des services liés au domaine de la construction et au domaine de l'industrie automobile ».

CONSIDERANT que les produits et services suivants : « Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; décorations pour arbres de Noël à l'exception des articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; Organisation d'expositions et animations à buts commerciaux ou de publicité ; Décoration intérieure » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que la société opposante a comparé les « Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement aux « produits non compris dans d'autres classes, en bois, roseau, liège, jonc, osier, corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » de la marque antérieure ;

Que toutefois, ces produits ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure telle qu'enregistrée ;

Qu'en conséquence, à défaut de pouvoir comparer les libellés en présence et en l'absence d'argumentation de la société opposante établissant des liens entre les produits précités de la demande d'enregistrement et les produits et services qui demeurent dans le libellé de la marque antérieure, le risque de confusion n'est pas établi.

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

Sur la comparaison des signes

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

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination NORMA.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque 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 que les signes en présence ont en commun la dénomination NORMA ; qu'ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme DECO, de couleurs et d'un élément figuratif ;

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

Qu'en effet, au sein du signe contesté, le terme NORMA présente un caractère distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu'il y présente également un caractère dominant en raison du caractère faiblement distinctif de l'élément verbal DECO (abréviation du terme DECORATION) qui le suit ; qu'en outre, la présence d'un élément figuratif et de couleurs n'altèrent pas la perception immédiate de l'élément NORMA ;

Que le signe complexe contesté NORMA DECO constitue donc l'imitation de la marque antérieure NORMA, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains 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 NORMA DECO 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 communautaire verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro n° 06-3141 est reconnue partie llement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; Décors et décorations de Noël décorations pour arbres de Noël arbres de Noël en matières synthétiques ; Organisation d'expositions et animations à buts commerciaux ou de publicité ; Décoration intérieure ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 437 814 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Ruth COHEN-AZIZA, Juriste