

INPI, 20 janvier 2012, 11-3595

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 11-3595

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : TRANSATLANTIC VIDEO ; ATLANTIC MEDIA

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 2923779 ; 3833179

Parties : TRANSATLANTIC VIDEO / ATLANTIC MEDIA SA

Texte

OPP 11-3595 / HT 16/12/2011 Définitif le 20/01/2012

PROJET DE 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 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 ATLANTIC MEDIA (société anonyme) a déposé, le 20 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 833 179 portant sur le sig ne verbal ATLANTIC MEDIA.

Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Création et production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre personne. Reproduction en nombre des supports physiques correspondants. Location de salles d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. Organisation et création d'événements à savoir événements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma ».

Le 10 août 2011, la société TRANSATLANTIC VIDEO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale TRANSATLANTIC VIDEO, déposée le 7 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 002923779. Cet enregistrement a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images utilisés dans le domaine audio-visuel: à savoir supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, à savoir bandes magnétiques, films impressionnés, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD-Rom, DVD, Dvix exclusivement à usage audiovisuel; dispositifs pour le montage des films; transmission de message, notamment émissions télévisées et audiovisuelles ; transmission de télégrammes ; divertissements, spectacles; production de films, diffusions de programmes de télévision notamment montage de programmes cinématographiques et de télévision, location de films, d'appareils de projection de cinéma et accessoires ; location de films et d'enregistrements audiovisuels ; organisation de concours en matière de divertissement exclusivement en relation avec le domaine audiovisuel, enregistrements sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 23 août 2011 sous le numéro 11-3595 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition.

La société ATLANTIC MEDIA a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée et, le 12 octobre 2011, présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

La société TRANSATLANTIC VIDEO 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, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

A l'appui de son argumentation, la société opposante fait, en outre, valoir que le risque de confusion entre les signes est accentué par la proximité des produits et services et la notoriété de la marque invoquée.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ATLANTIC MEDIA conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISIONSur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, effectuée par son titulaire et inscrit au Registre National des Marques, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio, à l'exception des productions musicales sous label, et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre personne. Reproduction en nombre des supports physiques correspondants. Location de salles d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. Organisation et création d'événements à savoir événements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma à savoir : divertissement » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images utilisés dans le domaine audio-visuel: à savoir supports d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques, à savoir bandes magnétiques, films impressionnés, cassettes vidéo, bandes vidéo, CD-Rom, DVD, Dvix exclusivement à usage audiovisuel; dispositifs pour le montage des films; transmission de message, notamment émissions télévisées et audiovisuelles ; transmission de télégrammes ; divertissements, spectacles; production de films, diffusions de programmes de télévision notamment montage de programmes cinématographiques et de télévision, location de films, d'appareils de projection de cinéma et accessoires ; location de films et d'enregistrements audiovisuels ; organisation de concours en matière de divertissement exclusivement en relation avec le domaine audiovisuel, enregistrements sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo ».

CONSIDERANT, à titre liminaire, que ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel les produits et services de la marque antérieure doivent être protégés à l'identique, dès lors que la protection conférée à une marque s'étendant non seulement aux produits tels que figurant dans le libellé adopté, mais aussi à ceux qui leurs sont identiques ou similaires ;

Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait invoquer l'appartenance de certains des produits et services en cause à des classes différentes de la classification internationale des produits et services, cette dernière, n'ayant qu'une valeur administrative sans portée juridique, étant sans incidence sur l'appréciation de la similarité des services et produits en cause ;

Que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio, à l'exception des productions musicales sous label, et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre personne ; location de salles d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. ; organisation et création d'événements à savoir événements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma à savoir : divertissement » apparaissent pour les uns identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Que ne saurait être pris en considération l'argument de la société déposante selon lequel les services revendiqués dans les classes 40 et 41 de la marque antérieure ne seraient pas assez précis ; qu'en effet, outre que la société opposante n'invoque aucun des services de la classe 40 à l'appui de son opposition, les services de la classe 41 invoqués, à savoir les services de « divertissements, spectacles; production de films, diffusions de programmes de télévision notamment montage de programmes cinématographiques et de télévision, location de films, d'appareils de projection de cinéma et accessoires ; location de films et d'enregistrements audiovisuels ; organisation de concours en matière de divertissement exclusivement en relation avec le domaine audiovisuel, enregistrements sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo » sont suffisamment précis pour permettre d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante et procéder ainsi à leur comparaison avec certains de ceux de la demande d'enregistrement contestée ;

Que sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences d'activités des parties en présence, ainsi qu'aux particularités des produits et services qu'elles exploitent ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires.

CONSIDERANT en revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le service de « reproduction en nombre des supports physiques correspondants » de la demande d'enregistrement contestée est suffisamment précis pour permettre d'en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante, en ce qu'il désigne des prestations ayant pour objet de dupliquer des supports de diverses natures ;

Qu'en n'établissant pas de liens précis entre le service précité de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ATLANTIC MEDIA, présenté en

lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TRANSATLANTIC VIDEO, 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 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 celles-ci, 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, tout comme la marque antérieure, comporte deux éléments verbaux ;

Qu'ils ont en commun un élément verbal comportant la séquence de lettres ATLANTIC ; qu'ils diffèrent par la présence, an attaque du signe contesté, de la séquence de lettres TRANS ainsi que par la substitution du terme MEDIA au terme VIDEO.

CONSIDERANT que visuellement, les dénominations ATLANTIC du signe contesté et TRANSATLANTIC de la marque antérieure ont en commun huit lettres identiques (A, T, L, A, N, T, I et C), placées dans le même ordre et formant la même et longue séquence ATLANTIC ;

Que phonétiquement, ces dénominations possèdent un rythme proche et des sonorités centrales et finales identique [a-tlan-tic] ;

Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations consiste en la présence, au sein de la marque antérieure, du préfixe TRANS ; que toutefois, cette modification, malgré sa position d'attaque, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par la même succession de lettres et de sonorités dominantes ATLANTIC ;

Qu'enfin, intellectuellement, les dénominations ATLANTIC, phonétiquement « Atlantique », et TRANSATLANTIC, phonétiquement « transatlantique », font pareillement référence à l'Atlantique comme le souligne elle-même la société déposante qui précise que « TRANSATLANTIC [signifie] « traversée de l'Atlantique », le préfixe TRANS, qui signifie « ce qui traverse », ne faisant que qualifier le terme ATLANTIC ; Que les signes diffèrent également par leurs autres éléments verbaux (MEDIA pour le signe contesté, VIDEO pour la marque antérieure) ;

Que toutefois, ces éléments revêtent un caractère accessoire au regard des dénominations ATLANTIC et TRANSATLANTIC, lesquelles apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause ;

Que la dénomination ATLANTIC présente un caractère dominant dans le signe contesté, le terme MEDIA apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause dont il désigne la

nature, l'objet et la destination et n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Que la dénomination TRANSATLANTIC revêt pareillement un caractère dominant dans la marque antérieure, le terme VIDEO apparaissant faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il désigne la nature, l'objet et la destination (à savoir de appareils et supports vidéo ainsi que des services destinés à la vidéo) et n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ;

Qu'il en résulte que les différences précédemment relevées aux différents éléments verbaux qui accompagnent les dénominations ATLANTIC et TRANSATLANTIC apparaissent accessoires ;

Qu'ainsi, les ressemblances entre les signes portent sur leurs éléments distinctifs et dominants et peuvent générer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, contrairement à ce que soutient la société déposante ;

Que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tenant aux domaines d'activités des sociétés en présence ainsi qu'à l'importance de leurs chiffres d'affaires respectifs ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ;

Que sont extérieurs à la procédure les arguments de la société déposante tenant à la coexistence de plusieurs marques comportant le terme ATLANTIC, dont rien ne permet au demeurant d'affirmer qu'elles coexistent paisiblement ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard de la marque antérieure invoquée et de l'atteinte portée à ce droit par l'enregistrement de la marque contestée.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté ATLANTIC MEDIA constitue l'imitation de la marque antérieure verbale TRANSATLANTIC VIDEO.

CONSIDERANT par conséquent, 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 verbal contesté ATLANTIC MEDIA 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 TRANSATLANTIC VIDEO. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition numéro 11-3595 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio, à l'exception des productions musicales sous label, et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre personne ; location de salles d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de

projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. ; organisation et création d'événements à savoir événements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma à savoir : divertissement ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 833 179 est partiellement rejetée, pour les services précités.

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

Isabelle M Chef de Groupe