

INPI, 1 août 2018, 2018-0686

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2018-0686

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : PRIMA ; PRIMA SEE

Numéros d'enregistrement : 4238289 ; 4406516

Parties : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ / Mélanie P

Texte

OPP 18-0686 / GUB 01/08/2018

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

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 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

Madame Mélanie PIN a déposé, le 21 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 406 516 portant sur le signe complexe PRIMA SEE.

Le 15 février 2018, la société COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal PRIMA, déposée le 6 janvier 2016 et enregistrée sous le numéro 4 238 289. 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 contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été adressée à la déposante sous le n° 18-0686. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 7 mai 2018.

Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé ».

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 l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d'abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Portage salarial. Gestion de fichiers informatiques. Optimisation du trafic pour des sites Web. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses commerciales). Services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel. Mise à disposition d'installations de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production et location de films cinématographiques. Location de postes de télévision. Location de décors de spectacles. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination PRIMA, ci-dessous reproduite :
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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services en cause et inversement.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés de façon particulière et de couleurs alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique ;

Que les signes ont en commun la séquence verbale PRIMA, présentée en attaque au sein du signe contesté et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence verbale SEE et par la présentation particulière de ce dernier ;

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, l'élément verbal PRIMA, constitutif de la marque antérieure, dont le caractère

distinctif n'est pas contesté, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère accessoire de la très courte séquence verbale SEE qui suit, laquelle n'est pas de nature à faire perdre à la dénomination PRIMA, son caractère immédiatement perceptible et son individualité au sein de ce signe

Qu'enfin, la présentation particulière en couleur du terme SEE, nettement détachée du terme PRIMA de par sa présentation en lettres blanches au sein d'un cartouche de couleur rouge présenté de manière décalée, renforce le caractère accessoire de ce terme ;

Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes.

Que le risque de confusion est encore accentué par l'identité et la grande proximité des produits et des services en cause.

CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté PRIMA SEE, constitue l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée PRIMA.

CONSIDERANT ainsi, 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 globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ;

Qu'ainsi, le complexe contesté PRIMA SEE ne peut 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 verbale PRIMA. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ;

service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».

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

Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de Pôle