

INPI, 14 février 2014, 13-3704

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 13-3704

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MAG-LITE ; MAGLINE

Classification pour les marques : 7

Numéros d'enregistrement : 18721 ; 4007702

Parties : MAG INSTRUMENT, INC. / SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE SOCIETE ANONYME

Texte

OPP 13-3704 / NG

14 février 2014

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, 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 du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE (société anonyme) a déposé, le 27 mai 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 007 702 portant sur le signe complexe MAGLINE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Machines et machines outils ; machines et machines outils, pour le ménage, le loisir ou le jardinage ; leurs parties et accessoires compris dans cette classe. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries ; leurs parties et accessoires compris dans cette classe. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; leurs parties et accessoires compris dans cette classe ».

Le 21 août 2013, la société MAG INSTRUMENTS, INC. (société de droit américain organisée selon les lois de l'Etat de Californie) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale MAG-LITE, déposée le 1^{er} avril 1996 et renouvelée sous le n° 18721. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Accessoires pour appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche. Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche, y compris pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles ».

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 2 septembre 2013 à la société déposante.

Le 7 octobre 2013, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d'enregistrement, inscrit au Registre National des Marques sous le n° 610177.

Le 4 novembre 2013, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.

En date du 3 janvier 2014, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet et ses observations ont été transmises à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANTE

L'opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante insiste sur la similarité existant selon elle entre les « transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries ; Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » de la demande d'enregistrement et les « Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche, y compris pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles » de la marque antérieure, et fournit divers documents au soutien de son argumentation. Elle ajoute que la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des lampes-torches accentue le risque de confusion sur l'origine de ces produits.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il apparaît comme une déclinaison, le risque de confusion étant en outre accru par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des lampes torches.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits en cause, ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

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

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MAG-LITE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que l'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 des deux signes que le signe contesté porte sur une dénomination accompagnée d'éléments graphiques et figuratifs ainsi que de couleurs, alors que la marque antérieure consiste en un signe exclusivement verbal ;

Que les éléments verbaux des signes en présence comportent d'importantes ressemblances visuelles et phonétiques ;

Qu'en effet, visuellement, les éléments MAGLINE du signe contesté et MAG-LITE, constitutifs de la marque antérieure, sont de longueur semblable et comportent six lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, formant les séquences communes MAG- en attaque et LI-N- en finale ;

Que phonétiquement, ces éléments se prononcent pareillement en deux temps, dont le premier est identique ([mag]) et dont le second peut être prononcé de façon très similaire ([laïne] / [laïte] ou [line] / [lite], selon la perception du consommateur) ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait contester l'éventualité pour le consommateur de prononcer la dénomination MAGLINE [maglaïne], et ce d'autant que la séquence finale LINE constitue un terme anglais souvent employé en France (et compris du consommateur de référence), et qui se prononce habituellement [laïne] ;

Que s'il est vrai que les éléments MAGLINE et MAG-LITE diffèrent par leur structure visuelle (deux éléments verbaux séparés par un tiret / une seule dénomination) ainsi que par le changement d'une lettre au sein de leur terminaison (T / N), ces différences, qui ne tiennent qu'à une seule lettre modifiée et à un signe de ponctuation imperceptible phonétiquement, ne suffisent pas à écarter une perception visuelle et phonétique proche de ces éléments résultant d'une longueur semblable, d'un rythme identique ainsi que des séquences dominantes communes MAG-LI-N et d'une possible prononciation quasi identique ;

Que si le signe contesté comporte par ailleurs des éléments graphiques et figuratifs ainsi que des couleurs qui ne se retrouvent pas dans la marque antérieure, ces éléments purement visuels de présentation présentent un caractère accessoire par rapport à la dénomination MAGLINE, distinctive au regard des produits en cause et qui constitue manifestement l'élément dominant du signe, par lequel celui-ci sera désigné ;

Qu'ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher les deux signes à un même titulaire ou à des entreprises partenaires.

CONSIDERANT en outre, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ;

Qu'en l'espèce, la société opposante a démontré une connaissance importante de la marque antérieure par le public dans le domaine des lampes torches, invoquées à l'appui de l'opposition, de sorte que le risque de confusion sur l'origine des deux marques au regard des produits similaires précités s'en trouve accentué.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement ainsi qu'à la régularisation matérielle de celle-ci effectuée par son titulaire consécutivement à des objections de forme soulevées par l'Institut, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « machines outils ; machines et machines outils, pour le ménage, le loisir ou le jardinage, à savoir tondeuses à gazon (machines), tronçonneuses, débroussailleuses, machines soufflantes, scies, tournevis, perceuses, visseuses, meuleuses, ponceuses, coupe-carreaux, raboteuses, pulvérisateurs (machines), machines pour la peinture ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités. Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités » ;

Que la marque antérieure revendique les produits suivants : « Accessoires pour appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche. Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche, y compris pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles ». CONSIDERANT que les « ampoules d'éclairage ; ampoules électriques » de la demande d'enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « lampes de poche. Appareils d'éclairage » de la marque antérieure, les seconds comprenant nécessairement les premières, lesquelles sont destinées spécifiquement aux seconds ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai que certaines « ampoules d'éclairage ; ampoules électriques » peuvent être intégrées dans d'autres appareils n'ayant pas pour fonction première l'éclairage, les appareils d'éclairage demeurent leur principale destination, les ampoules en constituant la partie essentielle ;

Qu'en tout état de cause, ces produits relèvent du même domaine spécifique des dispositifs d'éclairage ;

Qu'il s'agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu'il convient en outre de préciser que dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion entre deux marques, la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des produits invoqués constitue un facteur aggravant le risque de confusion sur l'origine des produits en cause ;

Qu'en l'espèce, le risque de confusion sur l'origine des produits précités se trouve renforcé par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des lampes-torches, ainsi que le démontre la

société opposante dans l'acte d'opposition.

CONSIDERANT que, comme le démontre la société opposante suite au projet de décision, les « transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries » de la demande d'enregistrement et les « pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles [lampes de poche] » de la marque antérieure recouvrent des produits communs, les premiers étant susceptibles de relever de la catégorie des seconds ; que les pièces fournies par la société opposante établissent en effet que de nombreuses lampes de poche se trouvent commercialisées avec leurs accessoires parmi lesquels figurent des « transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries », adaptés à celles-ci ; qu'au vu de ces documents, cette pratique apparaît suffisamment généralisée pour être prise en considération ;

Que ces produits sont dès lors susceptibles d'avoir les mêmes nature, fonction et destination et d'être proposés par les mêmes fournisseurs à destination d'une même clientèle ;

Que compte tenu de ces circonstances, conjuguées à la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des lampes torches, invoquée par la société opposante, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces produits ;

Que de même, au vu des observations et pièces fournies par la société opposante suite au projet de décision, il apparaît que les « Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » et les « parties constitutives de l'ensemble des produits précités » de la demande d'enregistrement peuvent consister respectivement en des « Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche » et « parties constitutives de ces articles [Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche] » revendiqués par la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, contrairement à ce qu'affirme la société déposante dans ses observations en réponse à l'opposition, les lampes de poche constituent bien des « appareils et instruments », ces derniers regroupant l'ensemble des objets fabriqués servant à exécuter une tâche quelconque, telle que l'éclairage ;

Que ces produits sont dès lors susceptibles d'avoir les mêmes nature, fonction et destination et d'être proposés par les mêmes fournisseurs à destination d'une même clientèle (notamment policiers, douaniers, secouristes, comme le fait valoir la société opposante dans ses dernières observations) ;

Qu'à cet égard, si les produits de la marque antérieure ont une fonction précise d'éclairage, tel peut également être le cas des « Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) » de la demande d'enregistrement, comme le démontre la société opposante suite au projet de décision ; Que compte tenu de ces circonstances, conjuguées à la notoriété de la marque antérieure dans le domaine des lampes torches, invoquée par la société opposante, tout risque de confusion ne peut être exclu sur l'origine de ces produits.

CONSIDERANT en revanche, que les « machines outils ; machines et machines outils, pour le ménage, le loisir ou le jardinage, à savoir tondeuses à gazon (machines), tronçonneuses, débroussailleuses, machines soufflantes, scies, tournevis, perceuses, visseuses, meuleuses,

ponceuses, coupe-carreaux, raboteuses, pulvérisateurs (machines), machines pour la peinture ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités. Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de surgélation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Accessoires pour appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche. Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche, y compris pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles » de la marque antérieure, les premiers ne comportant pas nécessairement les seconds, lesquels ne sont pas destinés à être incorporés aux premiers ou utilisés avec ceux-ci ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire que certains des produits précités de la demande d'enregistrement puissent comporter un système éclairant pour reconnaître un lien étroit et obligatoire avec les produits de la marque antérieure ; qu'adopter un tel raisonnement reviendrait à considérer comme complémentaires à ces derniers l'ensemble des appareils et objets susceptibles de comporter un dispositif lumineux, lesquels revêtent une infinie variété ;

Que de même, les « Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et d'enseignement ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien nécessaire et exclusif avec les « Accessoires pour appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche. Appareils d'éclairage, en particulier lampes de poche, y compris pièces et parties constitutives et accessoires de ces articles » de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que la notoriété de la marque antérieure établie par la société opposante dans le domaine des lampes torches ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion sur l'origine de ces produits, les caractéristiques bien distinctes qu'ils présentent, et l'absence de rapport d'interdépendance les unissant, écartant tout risque de les rattacher à la même origine.

CONSIDERANT ainsi, que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure ;

Qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à la similarité de certains des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné au regard desdits produits.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté MAGLINE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale MAG-LITE. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits

suivants : « ampoules d'éclairage ; ampoules électriques. Appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; transformateurs ; chargeurs pour batteries ; piles, batteries ; parties constitutives de l'ensemble des produits précités ».

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

Nathalie GAUTHIER, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe