

INPI, 30 octobre 2012, 04-2701

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 04-2701

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : THALIA ; THALIE

Classification pour les marques : 38

Numéros d'enregistrement : 3396397 ; 3294606

Parties : THALIA HOLDING GMBH / MNEMOSYNE SAS

Texte

OPP 04-2701 /HT 27/09/2012 Définitif le 30/10/2012

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 MNEMOSYNE (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 mai 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 294 606 portant sur le signe verbal THALIE.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciel ; consultation en matière d'ordinateurs – élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateurs ; équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs logiciels ; programmes enregistrés ; publication de livres, production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition ».

Le 3 septembre 2004, la société THALIA HOLDING GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande de marque communautaire verbale TAHLIA, déposée le 8 octobre 2003 sous le n° 003396397.

Ce droit porte notamment sur les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement audio et vidéo, en particulier films vidéo ; logiciels, également pour le domaine multimédia, en particulier processus d'apprentissage de langues, logiciels d'apprentissage ; publication et édition de livres, de journaux, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie ; organisation de lectures d'auteur ; présentation d'œuvres d'art représentatif ou de littérature à usage culturel ».

L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 septembre 2004 sous le numéro 04- 2701. Toutefois, la demande de marque communautaire invoquée à l'appui de la présente opposition n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue, ce dont les parties ont été informées.

Le 3 mars 2006, la société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrit au Registre National des Marques le 20 mars 2006 sous le numéro 430 581, dont une copie a été transmise à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.

Suite à la publication de l'enregistrement de la marque antérieure invoquée, la procédure a repris, ce dont les parties ont été informées : la notification de cette reprise, qui invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois, a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Pli Non Distribuable – Destinataire non identifiable », et, conformément aux dispositions de l'article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 1 2/31 NL du 3 août 2012 sous forme d'un avis relatif aux oppositions.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

En guise d'observations en réponse à l'opposition, la société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination THALIE, ci-dessous reproduite :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination THALIA, présentée 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 les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure, comporte une dénomination unique ;

Que visuellement, les dénominations THALIE du signe contesté et THALIA de la marque antérieure sont de même longueur et ont en commun cinq lettres identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la même séquence d'attaque THA suivie de la désinence LI, ce qui leur confère une physionomie proche ;

Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et comportent la même sonorité d'attaque [ta] suivie de la sonorité [li] ;

Que la seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations consiste en la substitution, au sein du signe contesté, de la voyelle finale E à la lettre A ; que toutefois cette modification, placée en toute fin du signe contesté après cinq lettres strictement identiques, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion, les dénominations restant marquées par la même succession de lettres THA/LI et gardant un rythme identique et une prononciation très proche ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes en présence.

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

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciel ; consultation en matière d'ordinateurs - élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateurs ; équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs logiciels ; programmes enregistrés ; publication de livres, production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition : tous les produits et services mentionnés sont exclusivement destinés à des études notariales » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Supports d'enregistrement audio et vidéo, en particulier films vidéo ; logiciels, également pour le domaine multimédia, en particulier processus d'apprentissage de langues, logiciels d'apprentissage ; publication et édition de livres, de journaux, de périodiques et d'autres produits de l'imprimerie ; organisation de lectures d'auteur ; présentation d'œuvres d'art représentatif ou de littérature à usage culturel ». 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 similarité entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes ;

Qu'il convient de tenir compte en l'espèce de la grande proximité des signes.

CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, la précision apportée par le retrait partiel ne les faisant pas échapper aux identités et similarités relevées ;

Que le risque de confusion entre les produits et services précités est aggravé par la grande proximité des signes en présence.

CONSIDERANT par conséquent, 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 public concerné ;

Que le signe verbal contesté THALIE 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 THALIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition numéro 04-2701 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Conception et développement d'ordinateurs et de logiciel ; consultation en matière d'ordinateurs – élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, programmation pour ordinateurs ; équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs logiciels ; programmes enregistrés ; publication de livres, production de films sur bandes vidéo, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, micro-édition : tous les produits et services mentionnés sont exclusivement destinés à des études notariales ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 294 606 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

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

Isabelle M Chef de Groupe