

INPI, 22 janvier 2008, 07-2973

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 07-2973

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : FALCON ; MILLENNIUM FALCON

Classification pour les marques : 12

Numéros d'enregistrement : 1398488 ; 3501965

Parties : DASSAULT AVIATION / MASSIMO M A POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "MILLENNIUM FALCON RACING TEAM" EN COURS DE FORMATION

Texte

OPP 07-2973 / AVP

Définitif le 22/01/2008

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

Vu l'arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Massimo M, agissant pour le compte de la société «MILLENIUM FALCON R T» en cours

de formation a déposé le 21 mai 2007 la demande d'enregistrement n° 07 3 501 965 portant sur le signe verbal MILLENNIUM FALCON.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par air».

Le 29 mai 2007, la société DASSAULT AVIATION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale FALCON, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 26 janvier 2007 sous le n° 1 398 488.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Engins volants, aérodynes en général, appareils de locomotion par air».

L'opposition a été notifiée au déposant le 5 septembre 2007 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société DASSAULT AVIATION fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant invoque la différence d'activité entre les parties à la présente procédure et propose de réaliser un retrait partiel sur sa marque.

Il ne présente aucun argument quant à la comparaison des produits et la comparaison des signes.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSIDERANT que dans ses observations, le déposant a proposé de retirer du dépôt contesté les applications «par air ou par eau» de sa demande d'enregistrement ;

Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.

CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement telle que déposée. Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par air» ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Engins volants, aérodynes en général, appareils de locomotion par air».

CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent identiques et manifestement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant ;

Qu'à cet égard, le déposant ne saurait se contenter d'invoquer la différence d'activité entre les parties ;

Qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MILLENNIUM FALCON, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination FALCON 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 celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme FALCON, distinctif au regard des produits en cause ;

Que l'élément FALCON, élément constitutif de la marque antérieure, présente également un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison du caractère faiblement distinctif du

terme MILLENNIUM susceptible d'évoquer le caractère remarquable ou rare des produits en cause ;

Qu'ainsi, le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme FALCON.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté MILLENNIUM FALCON constitue l'imitation de la marque antérieure FALCON, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté MILLENNIUM FALCON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FALCON.PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition n° 07-2973 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «Véhicules ; appareils de locomotion par air» ;

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 501 965 est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLEZ Chef de Groupe