

INPI, 4 juillet 2013, 13-0346

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 13-0346

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : MELODY ; MELODY ENERGIES

Classification pour les marques : 9

Numéros d'enregistrement : 3296528 ; 3955520

Parties : TRANSFORMATEURS SAS / D NICOLAS AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "NICOLAS DELAHAYE" EN COURS DE FORMATION

Texte

OPP 13-346 / PAB

4 juillet 2013

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

M. Nicolas D, agissant pour le compte de la société NICOLAS DELAHAYE en cours de formation, a déposé, le 15 octobre 2012, la demande d'enregistrement n° 123955520 portant sur le signe verbal

MELODY ENERGIES.

Le 16 janvier 2013, la société TRANSFORMATEURS SAS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MELODY, déposée le 9 juin 2004 et enregistrée sous le n° 043296528. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, selon acte inscrit au registre national des marques. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant, le 6 février 2013, sous le n° 13-346. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Transformateurs de puissance moyenne tension ».

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques » apparaissent similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.

CONSIDERANT, en revanche, que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules » ne sont pas étroitement liés aux « Transformateurs de puissance moyenne tension » de la marque antérieure, l'utilisation des premiers n'impliquant pas nécessairement le recours aux seconds et la mise en œuvre des seconds n'ayant pas nécessairement pour objet d'assurer le fonctionnement des premiers ; 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.

CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits similaires à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MELODY ENERGIES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination MELODY, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites 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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; que la marque antérieure est constituée d'un seul élément verbal ;

Que ces signes ont en commun la dénomination MELODY ;

Que les signes diffèrent par la présence du terme ENERGIES dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser cette différence ;

Qu'en effet, la dénomination commune MELODY est distinctive au regard des produits concernés ;

Qu'en outre, la dénomination MELODY, constitutive de la marque antérieure, présente un

caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme ENERGIES apparaît faiblement distinctif au regard des produits concernés en ce qu'il renvoie ou évoque soit leur objet, soit leur domaine ;

Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes.

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine commune de ces marques ;

Que le signe verbal contesté MELODY ENERGIES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MELODY. PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : l'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ».

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

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Pierre-André BOSSUAT juriste