

INPI, 27 novembre 2017, 2017-2298

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2017-2298

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : DIAMANTE ; DIAMOND

Numéros d'enregistrement : 1057173 ; 4345232

Parties : BODEGAS FRANCO ESPANOLAS S.A. / Kenneth T, agissant pour le compte de la société « TENA G »

Texte

OPP 17-2298 / PAB

27 novembre 2017

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;

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, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu la décision modifiée 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 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° 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

M. K TIGRI, agissant pour le compte de la société « TENA G », a déposé, le 13 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 174345232, portant sur le signe complexe CHAMPAGNE DIAMOND.

Le 6 juin 2017, la société BODEGAS FRANCO ESPANOLAS (société organisée selon les lois espagnoles) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne DIAMANTE, renouvelée sous le n° 1057173.

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, objet de l'opposition, sont identiques à ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

L'opposition a été notifiée au déposant, par courrier daté du 14 juin 2017, sous le n° 17-2298. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 31 août 2017.

Cette notification a fait l'objet d'un retour à l'expéditeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».

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.

Par ailleurs, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d'observation pour y répondre dans le délai prescrit.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement contestée, faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « vins d'appellation d'origine protégée « Champagne » » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à

l'exception des bières) ».

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

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHAMPAGNE DIAMOND, reproduit ci-dessous :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DIAMANTE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites et noires.

CONSIDERANT que l'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 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, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée d'un seul élément verbal ;

Que ces signes ont en commun un terme dont la séquence d'attaque DIAM- est identique, à savoir DIAMOND pour le signe contesté et DIAMANTE pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;

Que de plus, intellectuellement, le terme DIAMOND du signe contesté sera perçu par le public français comme la traduction anglaise du terme DIAMANT ; qu'ainsi, ces deux signes présentent la même évocation ;

Qu'ils diffèrent par la présence de l'élément verbal CHAMPAGNE et d'éléments figuratifs dans le signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;

Que l'élément verbal DIAMOND, distinctif au regard des produits en cause, revêt en outre un caractère dominant dans le signe contesté, où il est précédé de l'élément verbal CHAMPAGNE, qui se limite à indiquer la nature des produits concernés ; que la présence d'un élément figuratif représentant un diamant renvoie à l'élément verbal DIAMOND et contribue à le mettre en exergue ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble.

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

invoquée.

CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité des produits en cause 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 services concernés.

CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté CHAMPAGNE DIAMOND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union Européenne DIAMANTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : l'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « vins d'appellation d'origine protégée « Champagne » ».

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