

OPP 24-0651

30/08/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

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 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 la décision n° 2019-158 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

Monsieur A A A, Monsieur S A , Monsieur I A A et Monsieur A H O ont déposé le 14 décembre 2023 la demande d'enregistrement n° 5014085 portant sur le signe verbal TRIOMPHE PROJECT.

Le 21 février 2024, la société TRIUMPH INTERTRADE AG (société incorporée selon les lois suisses) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale

TRIUMPH de l'Union européenne, déposée le 5 septembre 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 000357798.

L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification les invitait à présenter leurs observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, les déposants ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est dirigée à l'encontre des «*Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements*» de la demande d'enregistrement contestée.

La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «*Vêtements,*».

La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l'Institut fait siens.

Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires.

A cet égard, est extérieure à la présente procédure l'argumentation des déposants relative au caractère « *non lucratif* » et associatif du cadre dans lequel leur marque sera exploitée.

En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence,

indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées par les parties.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :

TRIOMPHE PROJECT

La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :

TRIUMPH

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal.

Visuellement, les dénominations TRIOMPHE du signe contesté et TRIUMPH, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur comparable et ont en commun six lettres identiques (T, R, I, M, P et H) placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences caractéristiques TRI-MPH, ce qui leur confère une physionomie des plus proche.

Phonétiquement, ces dénominations possèdent le même rythme en deux temps, des sonorités d'attaque et finale identiques [tri / fe].

Intellectuellement, ces dénominations renvoient toutes deux à la notion de victoire, la dénomination TRIOMPHE du signe contesté étant susceptible d'être perçue comme la traduction française de la dénomination TRIUMPH.

Les signes diffèrent par la présence du terme PROJECT dans le signe contesté.

Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.

En effet, le terme TRIOMPHE au sein du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.

Ce terme TRIOMPHE présente également un caractère dominant dans le signe contesté, du fait de sa position d'attaque et, comme l'indique l'opposant, du « *caractère très faiblement distinctif* » du terme PROJECT » qui le suit, terme « *particulièrement courant dans la vie des affaires* ».

Il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le signe contesté TRIOMPHE PROJECT est donc similaire à la marque verbale antérieure TRIUMPH.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté TRIOMPHE PROJECT ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TRIUMPH.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1^{er} : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «*Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements*».

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