

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, 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 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° 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

La société BLET MEASUREMENT GROUP (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 février 2019, la demande d'enregistrement n°4 527 232 portant sur le signe verbal DYNAMOMETRE-PIAB.

Le 14 mai 2019, la société PIAB AKTIEBOLAG (société de droit suédois) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PIAB déposée le 20 janvier 1983, enregistrée sous le n°1225137 et régulièrement renouvelée.

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, objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits 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 à la société déposante, par courrier émis le 20 mai 2019, sous le n° 19-2131. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti.

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 ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépalement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical* » ;

Que la marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits suivants : « *Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques et électroniques ; appareils et instruments de mesure, de pesage, de signalisation, de contrôle* ».

CONSIDERANT que les « *Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; fils*

électriques ; relais électriques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les « *appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical* » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires aux « *appareils et instruments électriques et électroniques* » de la marque antérieure, cette catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur caractère électrique ne permet pas d'identifier avec précision les nature, fonction, destination et origine ;

Qu'ils n'appartiennent pas davantage à la catégorie générale formée par les « *appareils et instruments scientifiques* » de la marque antérieure ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ou à tout le moins similaires.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie, des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal DYNAMOMETRE-PIAB, reproduit ci-dessous :

DYNAMOMETRE-PIAB

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PIAB.

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 des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret, et la marque antérieure d'une seule dénomination ;

Que les signes ont en commun l'élément verbal PIAB ; qu'ils diffèrent par la présence du terme DYNAMOMETRE au sein du signe contesté ;

Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ;

Qu'en effet, la dénomination PIAB présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ;

Que cet élément verbal revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif du terme DYNAMOMETRE, susceptible d'évoquer la nature des produits concernés ;

Qu'il s'ensuit que le terme DYNAMOMETRE n'est donc pas de nature à affecter le caractère prépondérant de l'élément verbal PIAB au sein du signe contesté ;

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

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence 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 public concerné ;

Que le signe verbal contesté DYNAMOMETRE-PIAB ne peut donc 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 PIAB.

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 scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 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**

Pauline VALERO, Juriste