

27/11/2008

**DECLARATION DE RETRAIT
D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION
EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION**

*notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du
Protocole de Madrid*

I- Office qui notifie le refus de protection : Date : 27/11/2008
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE REF : OPP 08-1927 / CBO
Département des Marques, Dessins et Modèles
32, rue des Trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
Affaire suivie par : **Céline BOISSEAU**
TEL : 01 53 04 58 78.
FAX : 01 53 04 49 12 / 01 53 04 49 08.

II- N° de l'enregistrement international : 949 327

III- Marque : L'ESPACE PREMIUM TUI (marque complexe)

IV- Nom et adresse de l'opposant : SOCIÉTÉ AIR FRANCE
45 rue de Paris
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
FRANCE

Service Opposition

27 NOV. 2008

DEPARTEMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODELES
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

Affaire suivie par : **Céline BOISSEAU**
TEL : 01 53 04 58 78.
FAX : 01 53 04 49 12 / 01 53 04 49 08.

OMPI
Département des enregistrements
internationaux
34, chemin des colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

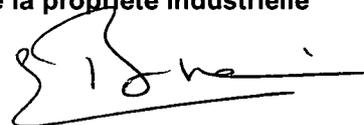
RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la **décision ci-jointe de rejet** de l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessus désignée, j'ai décidé de retirer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du : 10/06/2008.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

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



Céline BOISSEAU
Juriste

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

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 l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

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

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TUI AG (société allemande) est titulaire de l'enregistrement international n°949 327 du 14 juin 2007, portant sur le signe complexe L'ESPACE PREMIUM TUI et désignant la France.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « *Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants, récipients pour la papeterie, dessous de verres à bière, sacs d'emballage en papier et en matières plastiques, sacs en papier, blocs de papier et papier à lettres ; produits imprimés, notamment livres, prospectus, brochures, journaux et revues ; photographies, cartes postales ; tickets (billets), billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues ; instruments d'écriture, notamment stylos, crayons et stylos à encre ; fournitures pour artistes ; pinceaux ; fournitures de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; carton, papier et matières plastiques pour l'emballage, compris dans cette classe ; caractères d'imprimerie ; drapeaux et fanions en papier ; articles de reliure ; adhésifs pour la papeterie. Transport et entreposage de marchandises ; transport de personnes et de marchandises, notamment transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ; portage ; transport d'argent et d'objets de valeur ; préparation, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; organisation de services de transport ; location de combinaisons de plongée ;*

Siège

26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

préparation, réservation et organisation d'excursions, d'excursions à la journée et de visites touristiques ; services de conseillers en matière de voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et mise à disposition de bicyclettes, de véhicules à moteur, de chevaux ainsi que de matériel de plongée (services compris dans cette classe) ; emballage et entreposage de marchandises ; livraison de colis ; organisation de voyages, de vacances et d'excursions ; services d'agences de voyage, notamment services de réservation et de conseillers en matière de voyages ; mise à disposition d'informations en matière de voyages, organisation de services de transport et de voyages ; services de réservation pour les voyages (compris dans cette classe) ; mise à disposition d'informations en matière de voyages sur Internet, notamment renseignements en matière de réservation de voyages touristiques et d'affaires (agences de voyage en ligne) ; tous les services précités concernant notamment le secteur des voyages et des loisirs ; livraison, expédition et distribution de journaux et de revues ; services de conseillers en matière de tourisme, de transport et d'entreposage par le biais de centres d'appels et de lignes d'assistance téléphonique ; localisation de véhicules de tourisme par ordinateur ; informations en matière de trafic ».

Cette demande a été publiée dans la Gazette des marques internationales n°4/2008 du 28 février 2008 reçue à l'Institut le 11 mars 2008.

Le 2 juin 2008 la société AIR FRANCE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe L'ESPACE PREMIERE, déposée le 17 octobre 2000 et enregistrée sous le n°00 3 058 864.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « *Rubans adhésifs pour la papeterie, affiches, portes-affiches en papier ou en carton, maquettes d'architecture, autocollants (articles de papeterie), badges en papier, dessous de chopes à bières, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de bureau (à l'exception des meubles), cachets (sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers, calendriers, cartes, cartonnages, catalogues, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau), corbeilles à courrier, cornets de papier, crayons, porte-crayons, crémiers (petits vases) en papier, décalcomanies, fournitures pour le dessin, instruments de dessin, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture, papier d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils), enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière plastique pour l'emballage ou le conditionnement, horaires imprimés, impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, livres, porte-mines, matériaux pour le modelage, palettes pour peintres, articles de papeterie, pochettes pour passeports et documents d'identité, boîtes de peinture (matériel scolaire), photographies, pinceaux, porte-plume, plumiers, cartes postales, prospectus, revues (périodiques), rubans de papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, supports pour plumes et crayons, trousse à dessin. Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), location d'automobiles ; distribution de journaux, distribution (livraison) de produits, de marchandises, organisation d'excursions, services d'expédition, fret (transport de marchandises), informations en matière de transport, location de véhicules, transport de passagers, réservation de places de voyage, réservations pour le transport, transport de valeurs, réservations pour les voyages, transport de voyageurs, mise à disposition de véhicules aériens ».*

L'opposition a été notifiée à l'O.M.P.I., le 10 juin 2008 sous le numéro 08-1927, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai.

Le 21 août 2008, la société TUI AG a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue.

Ces observations et cette demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut, le 25 août 2008. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

Le 25 septembre 2008, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la société déposante par l'Institut, en application du principe du contradictoire.

Le 6 octobre 2008, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société AIR FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, la société AIR FRANCE fait valoir que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison.

La société opposante relève que le risque de confusion entre les signes est accentué par l'identité et la similarité des produits et services.

Suite au projet de décision de l'Institut, la société opposante insiste sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et rappelle les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes.

A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque des décisions de justice, de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ainsi que des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont elle joint les copies.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TUI AG conteste la comparaison des signes.

La société TUI relève qu'elle « ...jouit d'une notoriété incontestable dans le domaine des services touristiques et de transport en classe 39 et en classe 16 pour les produits de papeterie attachés... ».

A l'appui de son argumentation, la société TUI AG fournit de nombreux documents.

Suite au projet de décision de l'Institut, la société TUI AG sollicite la confirmation de celui-ci et répond aux arguments de la société opposante, insistant sur les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes, pris dans leur ensemble.

A l'appui de son argumentation, elle invoque et fournit une décision de justice ainsi qu'une décision de l'Officie de l'harmonisation dans le marché intérieur. En outre, elle joint divers documents.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « *Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants, récipients pour la papeterie, dessous de verres à bière, sacs d'emballage en papier et en matières plastiques, sacs en papier, blocs de papier et papier à lettres ; produits imprimés, notamment livres, prospectus, brochures, journaux et revues ; photographies, cartes postales ; tickets (billets), billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues ; instruments d'écriture, notamment stylos, crayons et stylos à encre ; fournitures pour artistes ; pinceaux ; fournitures de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; carton, papier et matières plastiques pour l'emballage, compris dans cette classe ; caractères d'imprimerie ; drapeaux et fanions en papier ; articles de reliure ; adhésifs pour la papeterie. Transport et entreposage de marchandises ; transport de personnes et de marchandises, notamment transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ; portage ; transport d'argent et d'objets de valeur ; préparation, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; organisation de services de transport ; location de combinaisons de plongée ; préparation, réservation et organisation d'excursions, d'excursions à la journée et de visites touristiques ; services de conseillers en matière de voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et mise à disposition de bicyclettes, de véhicules à moteur, de chevaux ainsi que de matériel de plongée (services compris dans cette classe) ; emballage et entreposage de marchandises ; livraison de colis ; organisation de voyages, de vacances et d'excursions ; services d'agences de voyage, notamment services de réservation et de conseillers en matière de voyages ; mise à disposition d'informations en matière de voyages, organisation de services de transport et de voyages ; services de réservation pour les voyages (compris dans cette classe) ; mise à disposition d'informations en matière de voyages sur Internet, notamment renseignements en matière de réservation de voyages touristiques et d'affaires (agences de voyage en ligne) ; tous les services précités concernant notamment le secteur des voyages et des loisirs ; livraison, expédition et distribution de journaux et de revues ; services de conseillers en matière de tourisme, de transport et d'entreposage par le biais de centres d'appels et de lignes d'assistance téléphonique ; localisation de véhicules de tourisme par ordinateur ; informations en matière de trafic » ;*

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « *Rubans adhésifs pour la papeterie, affiches, portes-affiches en papier ou en carton, maquettes d'architecture, autocollants (articles de papeterie), badges en papier, dessous de chopes à bières, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes en carton ou en papier, emballages et enveloppes pour bouteilles en carton ou en papier, brochures, articles de bureau (à l'exception des meubles), cachets (sceaux), coffrets à cachets (timbres), cahiers, calendriers, cartes, cartonnages, catalogues, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la papeterie (articles de bureau), corbeilles à courrier, cornets de papier, crayons, porte-crayons, crémiers (petits vases) en papier, décalcomanies, fournitures pour le dessin, instruments de dessin, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture, papier d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, matériel d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils), enveloppes (papeterie), faire-part (papeterie), fanions (en papier), feuilles (papeterie), feuilles bullées (en matière plastique pour l'emballage ou le conditionnement, horaires imprimés, impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, livres, porte-mines, matériaux pour le modelage, palettes pour peintres, articles de papeterie, pochettes pour passeports et documents d'identité, boîtes de peinture (matériel scolaire), photographies, pinceaux, porte-plume, plumiers, cartes postales, prospectus, revues (périodiques), rubans de papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques), stylos, supports pour plumes et crayons, trousse à dessin. Transport, emballage et entreposage de marchandises, organisation de voyages, accompagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), location d'automobiles ; distribution de journaux, distribution (livraison) de produits, de marchandises, organisation d'excursions, services d'expédition, fret (transport de marchandises), informations en matière de transport, location de véhicules, transport de passagers, réservation de places de voyage, réservations pour le transport, transport de valeurs, réservations pour les voyages, transport de voyageurs, mise à disposition de véhicules aériens ».*

CONSIDERANT que les « *Papier, carton et produits en ces matières, compris dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants, récipients pour la papeterie, dessous de verres à bière, sacs d'emballage en papier et en matières plastiques, sacs en papier, blocs de papier et papier à lettres; produits imprimés, notamment livres, prospectus, brochures, journaux et revues; photographies, cartes postales; tickets (billets), billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments d'écriture, notamment stylos, crayons et stylos à encre; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils) ; carton, papier et matières plastiques pour l'emballage, compris dans cette classe; caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles de reliure ; adhésifs pour la papeterie. Transport et entreposage de marchandises ; transport de personnes et de marchandises, notamment transport routier, ferroviaire, maritime et aérien ; transport d'argent et d'objets de valeur; préparation, réservation et organisation de voyages, d'excursions et de croisières ; organisation de services de transport ; préparation, réservation et organisation d'excursions, d'excursions à la journée et de visites touristiques; services de conseillers en matière de voyages et accompagnement de voyageurs ; location, réservation et mise à disposition d'aéronefs ; location, réservation et mise à disposition de bateaux, notamment barques à rames, bateaux à moteur, bateaux à voile et canoës, location, réservation et mise à disposition de bicyclettes, de véhicules à moteur ; emballage et entreposage de marchandises ; livraison de colis ; organisation de voyages, de vacances et d'excursions ; services d'agences de voyage, notamment services de réservation et de conseillers en matière de voyages ; mise à disposition d'informations en matière de voyages, organisation de services de transport et de voyages; services de réservation pour les voyages (compris dans cette classe); mise à disposition d'informations en matière de voyages sur Internet, notamment renseignements en matière de réservation de voyages touristiques et d'affaires (agences de voyage en ligne) ; tous les services précités concernant notamment le secteur des voyages et des loisirs ; livraison, expédition et distribution de journaux et de revues; services de conseillers en matière de tourisme, de transport et d'entreposage par le biais de centres d'appels et de lignes d'assistance téléphonique ; informations en matière de trafic » de l'enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté.*

CONSIDERANT en revanche, que les services de « *location, réservation et mise à disposition de chevaux* » de l'enregistrement international contesté ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent des services qu'il désigne ;

Qu'en particulier, les services de « location, réservation et mise à disposition de chevaux » de l'enregistrement international contesté ne sont pas inclus dans la catégorie générale du service de « location de véhicules » de la marque antérieure, qui s'entend de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre rémunération d'engins à roue(s) ou à moyen de propulsion, servant à transporter des personnes ou des marchandises ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ;

Qu'en outre, les services précités de l'enregistrement international contesté ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure ;

Que répondant à des besoins différents (faire de l'équitation pour les premiers, disposer d'un véhicule pour les seconds), ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires.

CONSIDERANT que le service de « *localisation de véhicules de tourisme par ordinateur* » de l'enregistrement international contesté n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire au service de « *location d'automobiles* » de la marque antérieure, la prestation du premier n'étant pas nécessairement ni exclusivement assurée dans le cadre du second, lequel n'implique pas automatiquement le recours au premier ;

Que ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin, qu'à défaut de lien et d'argumentation de la société opposante en ce qui concerne les services de « *portage ; location de combinaisons de plongée ; location, réservation et mise à disposition de matériel de plongée (services compris dans cette classe)* » de l'enregistrement international contesté et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et/ou services en relation les uns avec les autres ;

Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision de l'Institut.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe contesté L'ESPACE PREMIUM TUI, reproduit ci-dessous :



The image shows a logo consisting of the text 'L'Espece Premium TUI' enclosed in a square frame. The text is arranged in three lines: 'L'Espece' on the top line, 'Premium' on the middle line, and 'TUI' on the bottom line. The font is a bold, sans-serif typeface.

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe L'ESPACE PREMIERE, ci-dessous reproduit :



The image shows a logo with the text 'l'espace PREMIERE'. The word 'l'espace' is written in a cursive, lowercase font, and 'PREMIERE' is written in a bold, uppercase, sans-serif font. A horizontal line is positioned below the text.

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 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 des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun l'ensemble verbal L'ESPACE suivi d'un terme comportant la même séquence d'attaque PREMI-, à savoir PREMIUM pour le signe contesté et PREMIERE pour la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à elle seule à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ;

Qu'en effet, d'une part, ainsi que le fait valoir la société déposante, l'expression L'ESPACE PREMIERE de la marque antérieure apparaît, prise individuellement, faiblement distinctive au regard des produits et services en présence en ce qu'elle évoque un lieu prestigieux et sélectif où les produits et services sont réservés à une certaine clientèle, et présente ainsi un caractère laudatif ;

Qu'à cet égard, il importe peu, contrairement aux assertions de la société opposante, que la marque antérieure résulte d'une « ...*combinaison inhabituelle des termes L'ESPACE et PREMIERE, par rapport aux constructions syntaxiques et sémantiques habituelles de la langue française...* », dès lors que l'expression ainsi formée sera immédiatement perçue dans son ensemble par le consommateur comme désignant un espace unique (l'article éliminé L' renforçant cette idée d'exclusivité) et privilégié dévolu à une clientèle particulière, habituée aux avantages des « premières classes » ;

Qu'ainsi, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de la signification respective dans le langage courant des éléments L'ESPACE et du terme PREMIERE, dès lors que la marque antérieure forme une expression dotée d'une signification particulière et qui sera perçue sans ambivalence par le consommateur des produits et services concernés, la combinaison des éléments L'ESPACE et PREMIERE, dans l'ensemble ainsi formé, ne pouvant être appréhendée dans la vie des affaires que dans le sens précité ;

Que d'autre part, au sein du signe contesté, l'expression L'ESPACE PREMIUM est accompagnée de la dénomination TUI, parfaitement distinctive et immédiatement perceptible en raison de la taille imposante de ses caractères, tous en majuscules, en sorte qu'elle retiendra particulièrement l'attention du consommateur et ce, nonobstant sa position finale ;

Qu'ainsi, au sein du signe contesté, l'élément verbal L'ESPACE PREMIUM n'apparaît pas de nature à retenir à lui seul l'attention du public ;

Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente, tant visuellement que phonétiquement ;

Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur structure et leur présentation (le signe contesté comportant quatre éléments verbaux présentés, pour trois d'entre eux, les uns en dessous des autres, les termes L'ESPACE PREMIUM étant en outre positionnés à l'intérieur d'un carré partiellement fermé, alors que la marque antérieure comprend trois éléments verbaux, à savoir l'ensemble L'ESPACE et le terme PREMIERE, présentés sur des lignes horizontales distinctes et séparés par un trait fin) ;

Qu'en outre, le signe contesté est marqué par la répétition des voyelles I et U, positionnées de façon inversée dans les éléments verbaux PREMIUM et TUI ;

Que phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités finales ;

Qu'intellectuellement, si le signe contesté, à l'instar de la marque antérieure, associe les mêmes termes L'ESPACE à un terme susceptible de faire également « ...*référence à un élément de première qualité...* », il n'en demeure pas moins que cette association, qui renvoie à la qualité supérieure des produits et services en cause, n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement aux arguments de la société opposante, réitérés après projet, et n'est pas suffisante pour supplanter les grandes différences visuelles et phonétiques précédemment relevées.

CONSIDERANT que si, comme le relève la société opposante, un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, il reste qu'en l'espèce l'identité ou la similarité de certains des produits et services en cause ne saurait compenser les différences prépondérantes entre les deux signes.

CONSIDERANT en outre, que l'arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d'une marque contestée constituée notamment de la « *dénomination sociale de l'entreprise* », et d'une marque antérieure dotée d'un « *pouvoir distinctif normal* » conservant dans le signe contesté « *une position distinctive autonome* », ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce, l'expression L'ESPACE PREMIERE/PREMIUM possédant un faible pouvoir distinctif.

CONSIDERANT enfin, que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions de justice, de décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ainsi que des décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, toutes rendues dans des cas d'espèce bien différents.

CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, dont il n'est pas susceptible d'apparaître comme une déclinaison.

CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en présence.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté L'ESPACE PREMIUM TUI peut donc bénéficier d'une protection en France à titre de marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure L'ESPACE PREMIERE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 08-1927 est rejetée.

Céline BOISSEAU, Juriste

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

Jean-Yves CAILLEZ

Chef de Groupe

