

INPI, 10 mars 2020, 2019-4046

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, L713-2, L713-3, 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 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

Madame Emilie F, Madame Sandra DE B et Madame Florence G épouse B ont déposé, le 18 juin 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 560 466 portant sur le signe complexe FORMELLES.

Le 11 septembre 2019, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal ELLE, déposée le 27 juin 1989, enregistrée sous le n° 1 538 354.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux 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 invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à ce titre des documents.

L'opposition a été adressée aux déposantes le 16 septembre 2019 sous le n° 19-4045. 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 ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services juridiques ; services d'agences matrimoniales ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « serrurerie, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; services d'affaires, de conseils pour l'organisation de la direction des affaires, services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques ; expédition, transmission de dépêches et de messages ; services de communications sur réseaux informatiques en général ; services de communications dans le domaine audiovisuel et vidéo ;

concession de licences, gérance de droits d'auteur, agences pour rencontres et clubs de rencontre ».

CONSIDERANT que force est de constater que les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services juridiques ; services d'agences matrimoniales ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne » de la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT, en revanche, que les services de « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée, qui s'entendent respectivement de l'ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, et de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié et de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis...), ne présentent pas les mêmes nature, objet, destination que les services « conseils pour l'organisation de la direction des affaires » de la marque antérieure, qui regroupent des prestations visant à la mise à disposition de connaissances particulières en matières commerciale, financière et industrielle afin d'améliorer l'organisation d'entités économiques, rendues par des cabinets d'audit et de conseils en affaires ;

Que répondant à des besoins distincts, ces services ne d'adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires ;

Qu'à cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d'indiquer, comme le fait la société opposante, que ces services ont pour vocation de « permettre une meilleure fluidité dans la vie des affaires » ou encore d' « améliorer l'activité des entreprises » ; qu'en effet, en

décider ainsi sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « travaux de bureau ; reproduction de documents ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « services d'affaires » de la marque antérieure, cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupant des services dont il n'est pas possible de déterminer de façon immédiate, certaine et constante leur nature, objet, destination et origine.

CONSIDERANT, enfin, que les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux « services d'accompagnement des personnes » de la marque antérieure, cette dernière catégorie, en raison de son imprécision, regroupant des services dont il n'est pas possible de déterminer de façon immédiate, certaine et constante leur nature, objet, destination et origine.

CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

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

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit :

CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque 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 ;

Que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'un ensemble complexe représenté en couleurs, tandis que la marque antérieure invoquée est constituée d'une dénomination unique ;

Que ces signes ont en commun le pronom ELLE(S), au pluriel dans le signe contesté, au singulier dans la marque antérieure invoquée ;

Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, diffèrent notamment par la présence, dans le signe contesté, de la séquence verbale FORM-, dont résulte des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à distinguer nettement les signes en cause ;

Qu'en effet visuellement, le signe contesté est constitué des séquences verbales FORM et ELLES, placées sur deux lignes et au sein d'un disque de couleur jaune vif, alors que la marque antérieure comporte une seule dénomination présentée en lettres majuscules d'imprimerie noires, ce qui confère aux signes en cause des structures, longueurs et physionomies très différentes ;

Que phonétiquement, ils se distinguent par leurs rythmes (deux temps pour le signe contesté, un seul pour la marque antérieure invoquée) et par leurs sonorités d'attaque [for] pour le signe contesté, [èl] pour la marque antérieure invoquée ;

Qu'intellectuellement, le signe contesté constitue un jeu de mots évoquant le terme « formelle », alors que la marque antérieure désigne le pronom féminin « elle » ; qu'ainsi, pris dans leur ensemble, les signes revêtent des sens différents ;

Qu'il en résulte une impression d'ensemble distincte entre les signes ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet, au sein du signe contesté, loin d'être dominante, la séquence ELLES se trouve placée en fin de signe, sur une deuxième ligne, et précédée de la séquence verbal FORM, placée en attaque, présentée dans des caractères de taille et de calligraphie identiques, et parfaitement distinctive au regard des services en cause ;

Qu'à cet égard, si la séquence ELLES et la séquence d'attaque FORM sont matériellement détachées, du fait de leur présentation sur deux lignes, elles forment néanmoins un jeu de mots rappelant le terme « formelles », la séquence ELLES se trouvant ainsi fondue dans le signe contesté qui sera perçu dans son ensemble, contrairement aux arguments développés par la société opposante ;

Qu'en outre, le pronom féminin ELLES ne présente pas un caractère fortement distinctif au regard des services en cause dont il évoque la destination, à savoir une clientèle féminine ;

Qu'il en résulte que cette séquence ELLES n'est pas apte à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté, de sorte que celui-ci n'est pas susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante.

CONSIDERANT que le signe complexe contesté FORMELLES ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure invoquée ELLE.

CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause ;

Que toutefois, en l'espèce, sont sans incidence les arguments de la société opposante tirés du caractère distinctif de la marque ELLE résultant de son exploitation massive et ancienne et de sa grande connaissance pour un magazine de mode ; qu'en effet, cette connaissance de la marque antérieure pour un magazine ne saurait avoir pour conséquence de créer un risque de confusion entre les signes en présence tant ceux-ci présentent de nombreuses différences, et qui, en tout état de cause, revendiquent en l'espèce des services très éloignés de ceux relatifs à l'édition d'un magazine de mode ;

Qu'ainsi, la société opposante n'établit pas, dans l'opposition, que la marque antérieure bénéficierait d'une large connaissance auprès du public concerné pour les services visés par l'opposition ;

Que, dès lors, le risque de confusion ne saurait être apprécié plus largement en l'espèce.

CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité des services en cause ;

Qu'en conséquence, le signe complexe contesté FORMELLES peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'a société opposante sur la marque verbale ELLE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Marie BROUDEUR, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Christine B Responsable de pôle