

## **INPI, 23 décembre 2019, 2019-2740**

Numéro(s) : 2019-2740

Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : UBI ; UBIFACT

Numéro(s) d'enregistrement des titres de propriété industrielle : 12765004 ; 4538307

Référence INPI : O20192740

Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les personnes

Parties : UBISOFT ENTERTAINMENT c/ UBIFACT

OPP 19-2740 / MCR 19/12/2019

### **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, 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**

La société UBIFACT (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 538 307 portant sur la dénomination UBIFACT.

Le 18 juin 2019, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l'Union européenne UBI, déposée le 4 avril 2014 et enregistrée sous le n°12765004.

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

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués 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 titulaire de la demande d'enregistrement contestée par courrier du 20 juin 2019 sous le n°19-2740. Cette notification l'invitait à présenter ses observations au plus tard le 3 septembre 2019.

Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre national des marques le 2 décembre 2019 sous le n°0 774 124 puis à deux autres retraits partiels inscrits au registre national des marques le 17 décembre 2019 sous les n°0775854 et 0775855.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

## II. DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite aux retraits partiels de la demande d'enregistrement contestée effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; périphériques d'ordinateurs ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; 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 ; 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 ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; conception de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; développement de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de

professionnels ; élaboration (conception) de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; installation de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; maintenance de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; mise à jour de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; location de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; logiciel-service (SaaS) de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; stockage électronique de données ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » ;

Que dans l'acte d'opposition, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l'opposition les « jeux vidéo et les programmes de jeux informatiques » et les « services de divertissement et d'éducation (à savoir, fourniture de jeux électroniques) via des systèmes informatiques en ligne et les services formation en informatique » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous les formulations respectives suivantes : « logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; services de formation à l'informatique ; service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) » ;

Qu'ainsi, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo et audio; logiciels multimédia et interactifs; logiciels informatiques sur téléphone mobile; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d'ordinateurs; cédéroms; disques compacts; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques; films cinématographiques; tapis de souris; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; services de formation à l'informatique et aux techniques de télécommunications ; service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique); fourniture de jeux par le biais de téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers; production de films, spectacles, studio de cinéma, location de films, location d'enregistrements vidéo et sonores; enregistrements pour cinéma, télévision, DVD, disques compacts; production de programmes radiophoniques, de télévision, de divertissement cinématographique et télévisé, création d'images, de sons ou de mots, enregistrement de sons (studio d'enregistrement) ou d'images (filmage) sur supports d'enregistrement magnétiques, consultation professionnelle en matière de divertissement ».

CONSIDERANT que les « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; périphériques d'ordinateurs ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; 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 ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; 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 ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; conception de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; développement de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; élaboration (conception) de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; installation de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; maintenance de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; mise à jour de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; location de logiciels de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition apparaissent, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée n'apparaissent pas identiques ni ne présentent à l'évidence les même nature, fonction et destination que les « Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels de jeux d'ordinateurs; logiciels (programmes enregistrés); logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo et audio; logiciels multimédia et interactifs; logiciels informatiques sur téléphone mobile; jeux audiovisuels sur des plates- formes informatiques; supports magnétiques, optiques et

numériques de programmes d'ordinateurs; cédéroms; disques compacts; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques; films cinématographiques; tapis de souris; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » invoqués de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi.

CONSIDERANT que les services de « mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques; programmes informatiques; assistant personnel numérique, mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques; appareils de téléphonie et de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques sur téléphone mobile » invoqués de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, lesquels peuvent être utilisés dans le cadre de très nombreuses applications ;

Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de formation à l'informatique et aux techniques de télécommunications » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement pour objets les premiers ;

Qu'ainsi, et contrairement à ce qu'indique la société opposante, les services et produits précités ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les services de « logiciel-service (SaaS) de comptabilité et de gestion à destination d'une clientèle d'entreprises et de professionnels ; stockage électronique de données ; A l'exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo » invoqués de la marque antérieure dès lors que ces services et produits sont mis en œuvre indépendamment les uns des autres, la prestation des premiers n'ayant pas pour objet les seconds ;

Qu'en outre, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de formation à l'informatique ; service de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) » de la marque antérieure dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres ;

Que les services et produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu'indique la société opposante.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination UBIFACT, ci- dessous reproduite :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination UBI ci-dessous reproduite :

UBI

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, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que si les signes en présence ont en commun la séquence UBI-, ils produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion pour le public de référence ;

Qu'en effet visuellement, les dénominations UBIFACT constitutive du signe contesté et UBI constitutive de la marque antérieure diffèrent par leur longueur et leur terminaison en raison de la présence de la séquence finale -FACT du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie bien distincte ; que cette différence portant sur quatre lettres entre les deux signes est d'autant plus remarquable qu'elle porte sur plus de la moitié des éléments constituant le signe contesté ;

Que phonétiquement, les éléments verbaux précités se distinguent par leurs rythmes (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ;

Qu'intellectuellement, le fait que les signes en cause ne possèdent aucune signification ne saurait constituer un critère de similitude ;

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

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

Qu'en effet, la séquence UBI- commune aux deux signes, certes distinctive au regard des produits et services en cause, se trouve au sein du signe contesté directement accolée à la séquence -FACT, également parfaitement arbitraire au regard des produits et services concernés et qui apparaît donc tout aussi essentielle ;

Qu'ainsi, malgré sa position d'attaque la séquence UBI- n'apparaît pas dominante au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'indique la société opposante, dès lors qu'elle est fondue dans un ensemble unitaire (UBIFACT) et qu'elle ne peut en être séparée autrement que par une opération purement artificielle ;

Qu'il en résulte que le public retiendra la dénomination UBIFACT dans sa globalité, la séquence UBI-, malgré sa position d'attaque, n'étant pas de nature à retenir à elle seule l'attention du consommateur au sein du signe contesté.

CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence pris dans leur ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, la dénomination UBIFACT ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure UBI.

CONSIDERANT que, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par l'identité et la similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en outre, les décisions d'opposition citées par la société opposante ne sauraient être retenues dès lors qu'elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire ; qu'en effet, dans ces précédentes oppositions, le risque de confusion entre les signes a été établi dès lors que les séquences accolées à la séquence UBI- étaient dépourvues de caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause de sorte, qu'elles ne retenaient pas l'attention du consommateur à titre de marque, ce qui n'est pas le cas de la séquence -FACT de la présente affaire.

CONSIDERANT ainsi qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des marques, et ce que malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ;

Que la dénomination UBIFACT peut donc être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne UBI.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : l'opposition est rejetée.

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

Marie-Charlotte R Juriste