

INPI, 6 septembre 2017, 2017-0991

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2017-0991

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : Sila ; SILLA

Numéros d'enregistrement : 12561312 ; 4324021

Parties : Goeke Intermedia GmbH / G AYMAR

Texte

OPP 17-0991 / GUB 06/09/2016

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, L 713-2, L 713-3, 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

Monsieur DE G AYMAR a déposé, le 21 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 324 021 portant sur le signe complexe SIILA.

Le 8 mars 2017, la société GOEKE INTERMEDIA GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne SILA, déposée le 4 février 2014 et enregistrée sous le numéro 012561312. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services et produits

Les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.

L'opposition a été adressée au déposant le 14 mars 2017 sous le n° 17-0991. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 mai 2017.

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 signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SIILA, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SILA.

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 notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'une dénomination présentée dans une calligraphie particulière, d'éléments figuratifs et de couleurs, la marque antérieure, quant à elle, comportant une dénomination unique ;

Que visuellement, les dénominations SIILA et SILA des signes en présence sont de longueur comparable (respectivement cinq et quatre lettres) et ont quatre lettres en commun constituant les séquences SI/LA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; Que phonétiquement, elles présentent un même rythme en deux temps et sont susceptibles d'être prononcées de manière identique, à savoir [si-la] ;

Que les signes en cause diffèrent par le doublement de la lettre I en position centrale du signe contesté ;

Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, en ce qu'elle ne porte que sur une lettre située en position médiane du signe contesté et n'ayant aucune incidence phonétique ;

Qu'en outre, les différences tenant à la calligraphie particulière et la présence d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination SIILA, seul élément verbal par lequel ce signe sera désigné ;

Qu'il résulte ainsi des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une même impression d'ensemble et un risque de confusion.

CONSIDERANT que le signe contesté SIILA constitue donc l'imitation de la marque antérieure SILA.

Sur la comparaison des services et produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur 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 ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; 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 ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité ; Contenu enregistré ; Dispositifs de traitement

utilisant de l'électricité; Équipement audiovisuel et de technologie de l'information; Aimants, dispositifs d'aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; Commerce en ligne avec des appareils pour la recherche scientifique et de laboratoire, appareils d'enseignement et simulateurs; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité; Données enregistrées, appareils de traitement via l'électricité; Équipements des techniques d'information et audiovisuels; Aimants; Dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Instruments, dispositifs ainsi qu'appareils de régulation de mesure, détection et surveillance; Appareils de navigation, d'orientation, de suivi de localisation, de visée et de cartographie; Appareils et équipements optiques, équipements d'amplification et de correction, appareils ainsi qu'équipements de fixation, sécurité, protection et signalisation; Éclairage et réflecteurs de lumière; Appareils de bronzage ».

CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. CONSIDERANT que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux » de la demande d'enregistrement contestée, apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Que le risque de confusion sur l'origine de ces services est encore accentué par la grande proximité des signes en présences.

CONSIDERANT en revanche que les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts 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 ; relations publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et inciter le public à acheter les produits ou à utiliser les services d'une entreprise, et des prestations de conciergerie, ne présentent à l'évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Commerce en ligne avec des appareils pour la recherche scientifique et de laboratoire, appareils d'enseignement et simulateurs ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité; Données enregistrées, appareils de traitement via l'électricité; Équipements des techniques d'information et audiovisuels; Aimants; Dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; Instruments, dispositifs ainsi qu'appareils de régulation de mesure, détection et surveillance; Appareils de navigation, d'orientation, de suivi de localisation, de visée et de cartographie; Appareils et équipements optiques, équipements d'amplification et de correction, appareils ainsi qu'équipements de fixation, sécurité, protection et signalisation; Éclairage et réflecteurs de lumière; Appareils de bronzage » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'à cet égard, et si comme le soutient la société opposante : « [...] le commerce en ligne mêle aujourd'hui vente et publicité », il n'en demeure pas moins que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences spécialisées dans la publicité et sociétés d'assistance personnelle pour les premiers / commerçants pour les seconds) ;

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

Que les services précités de la demande d'enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services précités de la marque antérieure, les premiers n'étant pas exclusivement destinés aux seconds mais susceptibles de s'appliquer à bien d'autres domaines ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

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 similarité entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu'il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, 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 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 services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, le signe complexe SIILA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale SILA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ».

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

Brendan GUILLERM, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle