

INPI, 31 janvier 2008, 07-1145

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 07-1145

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : JPM ; JP INSURANCE

Classification pour les marques : 36

Numéros d'enregistrement : 1103209 ; 3472243

Parties : JPMORGAN CHASE / JAPAN POST SOCIETE ORGANISEE SOUS LES LOIS DU JAPON

Texte

OPP 07-1145 / OLH 31/01/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

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 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société JAPAN POST (société de droit japonais) a déposé, le 29 décembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 472 243 portant sur le sig ne verbal JP INSURANCE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; acceptation de dépôts (incluant l'émission d'obligations en tant que substitution pour l'acceptation de dépôts) et acceptation de dépôts à terme ; prêt de fonds et escompte d'effets de commerce ; transaction d'échanges financiers nationaux ; garantie des créances et acceptation d'effets de commerce ; prêt de titres financiers ; acquisition et transmission de crédits ; garde (finance) notamment de titres et de métaux précieux ; opérations de change ; acceptation d'opérations financières à terme ; souscription de fidéicommiss d'argent, de titres financiers, de crédits, de biens mobiliers, de terrains ou d'installations sur ceux-ci ou de droits associés à des terres ou de droits au bail ; acceptation d'offres d'obligations ; transaction de devises ; lettres de crédit ; émission de bons (finance) ; opérations sur titres financiers ; opérations à terme sur indice boursier de titres financiers ; transaction d'options sur titres financiers et opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la négociation de titres financiers, pour les opérations à terme sur indice boursier de titres financiers, pour la transaction d'options sur titres financiers et la transaction de titres financiers à terme de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières étrangers ; prise ferme de titres financiers ; placement secondaire de titres financiers ; traitement d'offres ou de placements secondaires de titres financiers ; informations en matière boursière ; acceptation d'opérations à terme sur marchandises dans les bourses de marchandises ; médiations pour finaliser un contrat d'assurance sur la vie ; assurance sur la vie ; opérations pour finaliser un contrat d'assurance ; évaluation de dommages-intérêts couverts par une assurance ; assurance de choses ; actuariat ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les bâtiments ; crédit-bail de bâtiments ; estimations immobilières ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les terrains ; crédit-bail de terrains ; études concernant le crédit aux entreprises industrielles ou commerciales ; consultation en matière d'impôts ; planification fiscale ».

Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 07/05 NL du 2 février 2007.

Le 2 avril 2007, la société JPMORGAN CHASE & Co (société régie par les lois de l'Etat de New-York) 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 communautaire verbale JPM déposée le 12 mars 1999 et enregistrée sous le n° 0 01 103 209.

Cet enregistrement porte sur les services suivants : « Services financiers et d'investissement de fonds communs de placement ».

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée par l'Institut à la société déposante, le 13 avril 2007 sous le n°07-1145. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Les parties ont présenté conjointement, conformément à l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, deux demandes de suspension de la procédure d'opposition pour une période totale de quatre mois, ce qui leur a été accordé.

Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la procédure d'opposition a repris en dernier lieu le 8 octobre 2007.

Le 9 octobre 2007, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 11 octobre suivant, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Le 17 décembre 2007, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

Le 18 janvier 2008, la société opposante a contesté le bien fondé de ce projet en présentant des observations, transmises à la société déposante le 21 janvier suivant par télécopie confirmée par courrier, ce à quoi a répondu la société déposante en présentant des observations.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

Sur la comparaison des services

Dans l'acte d'opposition la société JPMORGAN CHASE & Co fait valoir que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.

En outre, la société opposante invoque également l'incidence de la renommée de la marque antérieure, aggravant le risque de confusion entre les signes. Elle fournit divers documents à l'appui de son argumentation.

Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes, en raison de la présence des mêmes lettres JP, particulièrement distinctives au regard des services en cause et des sigles utilisés dans le même secteur d'activité,

accentuant ainsi le risque de confusion entre les signes.

En outre, la société opposante invoque l'incidence sur la comparaison des signes de la similarité des services en cause.

B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des services ainsi que celle des signes.

Suite au projet de décision, la société déposante demande le maintien du projet de décision et répond à l'argumentation de la société opposante quant aux différences visuelles et phonétiques, à la faible originalité des sigles de trois lettres dans le secteur bancaire ainsi que sur l'absence de démonstration de la notoriété de la marque antérieure, la seule notoriété de la société opposante étant sans incidence sur l'analyse du risque de confusion.

Elle fourni par ailleurs les résultats d'une recherche de marque désignant des services de la classe 36 de la classification internationale et comportant les lettres JP.III.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que, suite à la régularisation de la demande d'enregistrement, réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; acceptation de dépôts (incluant l'émission d'obligations en tant que substitution pour l'acceptation de dépôts) et acceptation de dépôts à terme ; prêt de fonds et escompte d'effets de commerce ; transaction d'échanges financiers nationaux ; garantie des créances et acceptation d'effets de commerce ; prêt de titres financiers ; acquisition et transmission de crédits ; garde (finance) notamment de titres et de métaux précieux ; opérations de change ; acceptation d'opérations financières à terme ; souscription de fidéicommiss d'argent, de titres financiers, de crédits, de biens mobiliers, de terrains ou d'installations sur ceux-ci ou de droits associés à des terres ou de droits au bail ; acceptation d'offres d'obligations ; transaction de devises ; lettres de crédit (services financiers) ; émission de bons (finance) ; opérations sur titres financiers ; opérations à terme sur indice boursier de titres financiers ; transaction d'options sur titres financiers et opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la négociation de titres financiers, pour les opérations à terme sur indice boursier de titres financiers, pour la transaction d'options sur titres financiers et la transaction de titres financiers à terme de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières étrangers ; prise ferme de titres financiers ; placement secondaire de titres financiers ; traitement d'offres ou de placements secondaires de titres financiers ; informations en matière boursière ; acceptation d'opérations à terme sur marchandises dans les bourses de marchandises ; médiations pour finaliser un contrat d'assurance sur la vie ; assurance sur la vie ; opérations pour

finaliser un contrat d'assurance ; évaluation de dommages-intérêts couverts par une assurance ; assurance de choses ; actuariat ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les bâtiments ; crédit-bail de bâtiments ; estimations immobilières ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les terrains ; crédit-bail de terrains ; opérations ou médiations pour les transactions immobilières sur terrains ; études concernant le crédit aux entreprises industrielles ou commerciales ; consultation en matière d'impôts ; planification fiscale » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services financiers et d'investissement de fonds communs de placement ».

CONSIDERANT que les « Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; acceptation de dépôts (incluant l'émission d'obligations en tant que substitution pour l'acceptation de dépôts) et acceptation de dépôts à terme ; prêt de fonds et escompte d'effets de commerce ; transaction d'échanges financiers nationaux ; garantie des créances et acceptation d'effets de commerce ; prêt de titres financiers ; acquisition et transmission de crédits ; garde (finance) notamment de titres et de métaux précieux ; opérations de change ; acceptation d'opérations financières à terme ; souscription de fidéicommis d'argent, de titres financiers, de crédits, de biens mobiliers, de terrains ou d'installations sur ceux-ci ou de droits associés à des terres ou de droits au bail ; acceptation d'offres d'obligations ; transaction de devises ; lettres de crédit (services financiers) ; émission de bons (finance) ; opérations sur titres financiers ; opérations à terme sur indice boursier de titres financiers ; transaction d'options sur titres financiers et opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la négociation de titres financiers, pour les opérations à terme sur indice boursier de titres financiers, pour la transaction d'options sur titres financiers et la transaction de titres financiers à terme de marchés étrangers ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières ; opérations, transmissions ou médiations pour la prise en charge de la négociation de titres financiers et des opérations à terme de titres financiers de marchés étrangers dans les marchés des valeurs mobilières étrangers ; prise ferme de titres financiers ; placement secondaire de titres financiers ; traitement d'offres ou de placements secondaires de titres financiers ; informations en matière boursière ; acceptation d'opérations à terme sur marchandises dans les bourses de marchandises ; médiations pour finaliser un contrat d'assurance sur la vie ; assurance sur la vie ; opérations pour finaliser un contrat d'assurance ; évaluation de dommages-intérêts couverts par une assurance ; assurance de choses ; actuariat ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les bâtiments ; crédit-bail de bâtiments ; opérations ou médiations pour l'emprunt et le prêt hypothécaires sur les terrains ; crédit-bail de terrains ; opérations ou médiations pour les transactions immobilières sur terrains ; études concernant le crédit aux entreprises industrielles ou commerciales ; consultation en matière d'impôts ; planification fiscale » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les services d'« affaires immobilières ; estimations immobilières » de la demande d'enregistrement se définissent comme des prestations matérielles ayant pour objet le commerce, la gestion et l'évaluation des biens immobiliers ;

Que ces services n'ont donc pas les mêmes nature et objet que les « services financiers » de la marque antérieure qui comprennent l'ensemble des opérations économiques en matière financière ayant pour finalité essentielle d'assurer une plus-value financière ;

Que répondant à des besoins différents, ils sont fournis par des prestataires spécialisés distincts (agences immobilières, syndics de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers, banques, établissements financiers pour les seconds) ;

Que ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire ; qu'en effet, si les établissements financiers peuvent intervenir dans le cadre de transactions immobilières en assurant notamment leur financement, cette circonstance ne saurait suffire à établir une similarité entre ces services, dès lors que l'intervention des banques concerne de nombreuses opérations autres que celles relevant du domaine immobilier, et ne revêt en outre pas un caractère nécessaire et systématique ;

Que de même, s'il est vrai comme le relève la société opposante, que certains établissements financiers sont spécialisés dans les crédits immobiliers, cette pratique ne présente pas un caractère de généralité tel que le public puisse être fondé à croire que tous ces services précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure proviennent de la même société ou de sociétés dépendantes économiquement ;

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.

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

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal JP INSURANCE, ci-dessous reproduite :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination JPM, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que l'opposant 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 que le signe contesté et la marque antérieure ont en commun un sigle composé notamment des lettres JP représentées en caractères majuscules et parfaitement distinctives au

regard des services en cause ;

Que le sigle JP revêt un caractère dominant dans le signe contesté, l'élément INSURANCE n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur au regard des services déclarés identiques et similaires ;

Que toutefois la présence de ces deux lettres communes ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion, tant ces signes produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente ;

Qu'en effet, visuellement, les sigles JP du signe contesté et JPM de la marque antérieure se distinguent par l'absence de la lettre M en position finale du signe contesté, ce qui leur confère une longueur et une physionomie distincte ;

Que phonétiquement, ces sigles se distinguent également par leur rythme (deux temps dans le signe contesté, trois temps dans la marque antérieure) et par leur sonorité finale ;

Qu'en outre, ces différences sont d'autant plus perceptibles qu'elle porte sur des sigles courts et donc aisément mémorisables ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel le consommateur abrègeant généralement la prononciation des sigles, il retiendra principalement l'énonciation des premières lettres JP de la marque antérieure sans conserver en mémoire la présence de la lettre finale M ;

Qu'en effet, s'agissant de combinaison de lettres dépourvues de toute signification particulière, le consommateur est obligé de prononcer chacune de celle-ci, de sorte qu'il mémorisera aisément la différence de lettres entre les deux sigles en présence ;

CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante relatifs à la notoriété de la marque antérieure, les documents fournis n'établissant pas cette notoriété pour la marque antérieure JPM, comme le souligne la société déposante ;

Qu'en outre, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, il n'en demeure pas moins que cette circonstance ne saurait en l'espèce avoir pour effet de compenser les nombreuses différences visuelles et phonétiques existant entre les deux signes, et ainsi créer un risque de confusion entre ceux-ci ;

Qu'enfin, si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les services, l'identité et la similarité de certains des services en cause ne saurait également compenser les grandes différences précédemment démontrées existant entre les signes ;

CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté JP INSURANCE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure verbale JPM ;

Qu'il n'existe donc pas globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public concerné, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des services en cause ;Qu'en conséquence, le signe verbal contesté JP INSURANCE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbal JPM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition numéro 07-1145 est rejetée.

Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Chef de groupe