

INPI, 5 septembre 2017, 2017-1144

Synthèse

Juridiction : INPI

Numéro affaire : 2017-1144

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : OXYMA ; OXY

Numéros d'enregistrement : 7019061 ; 4325766

Parties : OXYMA Group / PG

Texte

17-1144/AVP 24/07/2017

PROJET DE DECISION Définitif le 26/08/2017 STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

La société PG (SAS) a déposé, le 30 décembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 325 766

portant sur le signe verbal OXY.

Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques appareils et instruments nautiques appareils et instruments géodésiques appareils et instruments photographiques appareils cinématographiques appareils et instruments optiques appareils et instruments de pesage instruments et appareils de mesure appareils et instruments de signalisation appareils et instruments de vérification (contrôle) appareils et instruments pour l'enseignement appareils pour l'enregistrement du son appareils pour la transmission du son appareils pour la reproduction du son appareils d'enregistrement d'images appareils de transmission d'images appareils de reproduction d'images disques compacts (CD) DVD supports d'enregistrement numériques mécanismes pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses machines à calculer équipements de traitement de données ordinateurs tablettes électroniques ordiphones [smartphones] liseuses électroniques logiciels de jeux logiciels (programmes enregistrés) périphériques d'ordinateurs détecteurs fils électriques relais électriques lunettes 3D cartes à mémoire ou à microprocesseur montres intelligentes batteries électriques appareils pour le diagnostic non à usage médical ; tous les produits et services précités, à l'exception des appareils protecteurs de respiration ; 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 ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Tous les services précités ne s'appliquant ni aux services de conseils aux entreprises en rapport avec la gestion de l'énergie et la gestion des risques, ni aux conseils en matière d'utilisation et de gestion de produits chimiques industriels, ni aux services relatifs aux appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données. Tous les services précités ne s'appliquant pas aux services d'exploration permettant de localiser le pétrole et le gaz ni aux services liés à l'architecture».

Le 20 mars 2017, la société OXYMA GROUP (B.V.) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union Européenne OXYMA, déposée le 18 juin 2008 et enregistrée sous le n° 7019061.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; consultation dans le domaine de la communication et l'organisation d'entreprises ;rédaction [écriture] et publication de textes publicitaires;mise en page à des fins publicitaires; publicité [en ligne] sur un réseau informatique; diffusion de publicité;composition d'imprimés publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de bases de données; évaluations commerciales; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de logiciels ; conversion de programmes informatiques et de données; installation de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels».

L'opposition a été notifiée au déposant par courrier en date du 27 mars 2017; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse.

Le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations en réponse, transmises à l'opposante en application du principe du contradictoire.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Dans l'acte d'opposition, l'opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objet de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes

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

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la seule comparaison des produits et services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques appareils et instruments nautiques appareils et instruments géodésiques appareils et instruments photographiques appareils cinématographiques appareils et instruments optiques appareils et instruments de pesage instruments et appareils de mesure

appareils et instruments de signalisation appareils et instruments de vérification (contrôle) appareils et instruments pour l'enseignement appareils pour l'enregistrement du son appareils pour la transmission du son appareils pour la reproduction du son appareils d'enregistrement d'images appareils de transmission d'images appareils de reproduction d'images disques compacts (CD) DVD supports d'enregistrement numériques mécanismes pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses machines à calculer équipements de traitement de données ordinateurs tablettes électroniques ordiphones [smartphones] liseuses électroniques logiciels de jeux logiciels (programmes enregistrés) périphériques d'ordinateurs détecteurs fils électriques relais électriques lunettes 3D cartes à mémoire ou à microprocesseur montres intelligentes batteries électriques appareils pour le diagnostic non à usage médical ; tous les produits et services précités, à l'exception des appareils protecteurs de respiration ; 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 ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Tous les services précités ne s'appliquant ni aux services de conseils aux entreprises en rapport avec la gestion de l'énergie et la gestion des risques, ni aux conseils en matière d'utilisation et de gestion de produits chimiques industriels, ni aux services relatifs aux appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données. Tous les services précités ne s'appliquant pas aux services d'exploration permettant de localiser le pétrole et le gaz ni aux services liés à l'architecture».

Que la marque antérieure invoquée est enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; consultation dans le domaine de la communication et l'organisation d'entreprises ; rédaction [écriture] et publication de textes publicitaires;mise en page à des fins publicitaires; publicité [en ligne] sur unréseau informatique; diffusion de publicité;composition d'imprimés publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de bases de données; évaluations commerciales; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de logiciels ; conversion de programmes informatiques et de données; installation de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels».

CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : Appareils et instruments scientifiques équipements de traitement de données ordinateurs tous les produits et services précités, à l'exception des appareils protecteurs de respiration; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 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 ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Tous les services précités ne s'appliquant ni aux services de conseils aux entreprises en rapport avec la gestion de l'énergie et la gestion des risques, ni aux conseils en matière d'utilisation et de gestion de produits chimiques industriels, ni aux services relatifs aux appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires ; Conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données. Tous les services précités ne s'appliquant pas aux services d'exploration permettant de localiser le pétrole et le gaz ni aux services liés à l'architecture» apparaissent pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche, que les «services de bureaux de placement ; portage salarial. Tous les services précités ne s'appliquant ni aux services de conseils aux entreprises en rapport avec la gestion de l'énergie et la gestion des risques, ni aux conseils en matière d'utilisation et de gestion de produits chimiques industriels, ni aux services relatifs aux appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de prestations assurées par les organismes se chargeant de répartir les offres et les demandes d'emploi et de prestations visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié ;

Que les services précités ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau» de la marque antérieure;

Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s'adressent pas aux mêmes clientèles (le seul fait qu'ils participent à la gestion commerciale d'une entreprise étant trop général) ni ne sont rendus par les mêmes prestataires ;

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 «services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers. Tous les services précités ne s'appliquant ni aux services de conseils aux entreprises en rapport avec la gestion de l'énergie et la gestion des risques, ni aux conseils en matière d'utilisation et de gestion de produits chimiques industriels, ni aux services relatifs aux appareils médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires » de la demande d'enregistrement qui s'entendent de prestations d'abonnement à des journaux et à des services de télécommunications ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, objet et destination que les prestations de «Publicité ; mise en page à des fins publicitaires ; diffusion de publicité ; composition d'imprimés publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)» de la marque antérieure qui s'entendent de prestations publicitaires ;

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

CONSIDERANT que les «appareils pour l'enregistrement du son appareils pour la transmission du son appareils pour la reproduction du son appareils d'enregistrement d'images appareils de transmission d'images appareils de reproduction d'images disques compacts (CD) DVD supports d'enregistrement numériques mécanismes pour appareils à prépaiement caisses enregistreuses machines à calculer tablettes électroniques ordiphones [smartphones] liseuses électroniques logiciels de jeux logiciels (programmes enregistrés) périphériques d'ordinateurs ; tous les produits et services précités, à l'exception des appareils protecteurs de respiration» de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conseils en matière de logiciels ; conversion de programmes informatiques et de données; installation de logiciels informatiques» de la marque antérieure, dès lors que les seconds n'ont pas les premiers pour objet ;

Qu'en outre, le fait que certains produits de la demande d'enregistrement puissent s'entendre de dispositifs informatiques n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors que les services de la marque antérieure ne s'entendent pas de tels dispositifs ;

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

CONSIDERANT que les «appareils et instruments nautiques appareils et instruments géodésiques appareils et instruments photographiques appareils cinématographiques appareils et instruments optiques appareils et instruments de pesage instruments et appareils de mesure appareils et instruments de signalisation appareils et instruments de vérification (contrôle) appareils et instruments pour l'enseignement détecteurs fils électriques relais électriques lunettes 3D cartes à mémoire ou à microprocesseur montres intelligentes batteries électriques appareils pour le diagnostic non à usage médical ; tous les produits et services précités, à l'exception des appareils protecteurs de respiration » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de «Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles» de la marque antérieure, dès lors que les seconds n'ont pas les premiers pour objet ;

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

CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination présentée ci-dessous :

Que la marque antérieure porte sur la dénomination présentée ci-dessous : OXYMA

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 de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une seule dénomination ;

Que ces signes ont en commun une séquence d'attaque OXY ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, dès lors qu'ils présentent des différences visuelles et phonétiques propres à générer une impression d'ensemble différente ;

Qu'en effet visuellement, les dénominations OXY du signe contesté et OXYMA, constitutive de la marque antérieure, diffèrent nettement par leur longueur (trois lettres / cinq lettres) ainsi que par la présence de la séquence finale -MA au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte ;

Que phonétiquement, les dénominations OXYMA et OXY se distinguent par leur rythme (trois temps / deux temps de prononciation) et par leurs sonorités finales ([ma] / [ksi]) qui n'ont rien de commun ;

Que le fait invoqué par l'opposant que la séquence OXY est située en position d'attaque et « contient les lettres X et Y qui sont assez inhabituelles dans la langue française » ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant dans la marque antérieure ; qu'en effet, la séquence MA, qui représente deux lettres sur un total de cinq, ne saurait être minimisée dans la perception

globale de la marque antérieure et dans l'impression différente qu'elle produit par rapport à la courte dénomination OXY ;

Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente.

CONSIDERANT que la dénomination contestée OXY ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure OXYMA, le consommateur concerné n'étant pas susceptible de leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT toutefois, malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Qu'ainsi, le signe verbal contesté OXY peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale OXYMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle