

INPI, 14 décembre 2017, 2017-2818

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2017-2818

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : BLACKBERRY ; ESPRIT BERRY

Numéros d'enregistrement : 11882081 ; 4353860

Parties : BLACKBERRY LIMITED / Indigo Conseils

Texte

OPP 17-2818 / NOA 14/12/2017

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 INDIGO CONSEILS (société à responsabilité limitée) a déposé, 11 avril 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 353 860 portant sur le signe complexe ESPRIT BERRY.

Le 5 juillet 2017, la société BLACKBERRY LIMITED (société de canadien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne BLACKBERRY déposée le 7 juin 2013 et enregistrée sous le n° 11882081. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des produits et services

Les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour certains, identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

La société opposante invoque également l'interdépendance des facteurs dans l'appréciation du risque de confusion en raison de la grande proximité des signes ainsi que la grande connaissance de la marque antérieure, lesquelles viendraient renforcer le risque de confusion.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante soulève que le signe contesté sera perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au registre.

L'opposition a été notifiée à la société déposante sous le n° 17-2818. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 22 septembre 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 ESPRIT BERRY, ci-dessous reproduit :

Que ce signe a été déposé en couleurs ;

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal BLACKBERRY.

CONSIDERANT que la société 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.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal unique ;

Que si ces signes ont en commun la séquence -BERRY, placée en position finale des signes en cause, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes ;

Qu'en effet, visuellement les signes en cause diffèrent par leur présentation (deux termes présentés sur deux lignes distinctes, inclus dans un cercle stylisé à fond jaune pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure), leur séquence d'attaque qui ne présente aucune similitude (ESPRIT pour le signe contesté, BLACK dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d'attaque ([esse-pri] pour le signe contesté, [blak] pour la marque antérieure), ce qui leur confère des différences phonétiques importantes ;

Qu'intellectuellement, le signe contesté ESPRIT BERRY, pris dans son ensemble, est susceptible d'être perçu, par le consommateur d'attention moyenne, comme renvoyant à l'esprit d'une région, et plus particulièrement celui de la province du BERRY, alors que la marque antérieure sera perçue soit comme une dénomination de fantaisie, soit comme la traduction du mot anglais signifiant "mûre" ; qu'ainsi, les signes en cause ont des contenus sémantiques bien distincts ;

Qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le terme BERRY du signe contesté, sera perçu comme la traduction anglaise du terme "mûre" ou plus généralement comme renvoyant à une baie ; qu'en effet, le terme qui le précède étant en langue française, le consommateur d'attention moyenne sera amené à percevoir le signe contesté comme un signe en langue française, le terme BERRY prenant alors la signification d'un région française ;

Qu'en outre, est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante fondé sur une décision de l'Institut statuant sur une opposition, relative à la même marque antérieure, dès lors cette décision est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; qu'en outre, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ;

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

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

Qu'en effet, dans le signe contesté et contrairement aux arguments de la société opposante, le terme BERRY n'apparaît pas comme l'élément distinctif et dominant, dès lors que ce terme est susceptible d'être perçu comme une simple indication d'une zone géographique ;

Qu'en outre, la société opposante ne démontre pas que le terme ESPRIT, qui évoquera, comme le relève la société opposante, un mode de pensée ou de fonctionnement, serait dépourvu de tout caractère distinctif pour les services en cause ; Qu'à cet égard, la société opposante soutient que le terme ESPRIT serait également faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu'il serait susceptible d'être perçu comme un terme laudatif ; que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'une telle évocation sera perçue par le consommateur d'attention moyenne, au regard du signe contesté pris dans son ensemble ;

Qu'enfin, dans la marque antérieure, la séquence finale -BERRY ne présente pas un caractère dominant dès lors qu'elle est présentée sur une même ligne et dans la même typographie que la séquence BLACK ; qu'ainsi, la séquence d'attaque BLACK apparaît tout autant perceptible que la séquence finale -BERRY qui lui est accolée ;

CONSIDERANT qu'en raison de l'impression d'ensemble différente laissée par les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public.

CONSIDERANT ainsi que le signe complexe ESPRIT BERRY ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure verbale BLACKBERRY, ni ne saurait être perçu comme une déclinaison de cette dernière ;

Qu'à cet égard, la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure ; que toutefois, la connaissance de la marque antérieure ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur du fait des grandes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que suite au retrait partiel effectué par la société opposante, les services de la demande d'enregistrement à prendre en compte dans le cadre de l'opposition sont suivants: "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces 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. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : " Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des données, des sons ou des images; Équipements pour le traitement de l'information, ordinateurs; Dispositifs mobiles informatiques et de communications, à savoir, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images; Logiciels. Produits de l'imprimerie. Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications sous la forme d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, équipements pour le traitement de l'information, et ordinateurs, et des dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, et des produits connexes; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits/services, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acquérir ou d'acheter facilement ces produits, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, et des produits connexes; Et services d'assistance commerciale dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, et des produits/services connexes. Télécommunications; Services de messagerie instantanée; Télécommunications, À savoir, Transmission de données, Image, son et; Services de télécommunications, à savoir, transmission de messages, textes, courriels, alertes de notification, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias, Télécommunications, À savoir, Fourniture d'accès à des données ; Et services de

télécommunications, à savoir, fourniture d'accès à des textes ; fichiers vidéo, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia. Éducation ; Fourniture de contenu éducatif non téléchargeable en ligne dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes; Formation ; Divertissement; Et divertissement à savoir fourniture de l'utilisation temporaire de contenu récréatif non téléchargeable dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, ainsi que des produits/services connexes".

CONSIDERANT que les services de "services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents. 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. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques, et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante.

CONSIDERANT en revanche que les services d'"agences de presse ; agences d'informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'il revendique, ni ne recouvrent services qu'il désigne ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services 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 "comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d'entreprises (analyses commerciales)" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de procédés permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager

notamment, la situation financière générale de cette entreprise, et d'organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois 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 de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances particulières en matière commerciales, financières afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ;

Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "services d'assistance commerciale dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, et des produits/services connexes" de la marque antérieure invoquée, qui s'entend de prestations visant à assurer le traitement commercial des ventes de produits informatiques et de communications ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que le "service de gestion informatisée de fichiers" de la demande d'enregistrement contestée n'est pas davantage uni par un lien étroit et obligatoire aux "équipements pour le traitement de l'information ; ordinateurs ; logiciels" de la marque antérieure, les seconds n'étant pas exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation du premier ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaire, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services d'"optimisation du trafic pour des sites web ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée regroupent des prestations à caractère publicitaire, visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise, de l'ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations) de prestations visant à communiquer promouvoir l'image de marque d'une entreprise ou d'un groupement et de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients ;

Que ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications sous la forme d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, équipements pour le traitement de l'information, et ordinateurs, et des dispositifs mobiles informatiques et de communications sous la forme de téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), téléphones tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs mobiles, et appareils mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction de données, sons ou images, et des produits connexes; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits/services, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acquérir ou d'acheter facilement ces produits, dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles

informatiques et de communications précités, et des produits connexes; Et services d'assistance commerciale dans le domaine des dispositifs informatiques et de communications et des dispositifs mobiles informatiques et de communications précités, et des produits/services connexes. Services de télécommunications, à savoir, transmission de messages, textes, courriels, alertes de notification, documents, images, voix, fichiers musicaux, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audiovisuels, fichiers de contenu multimédia, fichiers multimédias" de la marque antérieure invoquée, qui regroupent des services de vente de produits informatiques, prestations visant à assurer le traitement commercial des ventes de produits informatiques et de communications et de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d'échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers n'étant pas nécessairement, ni exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds ;

Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

CONSIDERANT que les services de "production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des postes de télévision et des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d'événements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le service de "divertissement" de la marque antérieure, qui s'entend de prestations visant à divertir le public ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'était pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement, ni exclusivement rendus dans le cadre de la prestation des seconds et inversement ;

Que ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaire, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

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

CONSIDERANT que, comme le soulève la société opposante, 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 similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ;

Que toutefois, encore faut-il que les signes en cause soient extrêmement proches et qu'il existe entre les produits et services en présence un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le signe contesté ne constituant pas l'imitation de la marque antérieure.

CONSIDERANT également que, comme le soulève la société opposante, 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 ;

Que toutefois, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits et services et à créer un risque de confusion sur leur origine ; Qu'à cet égard, l'existence d'un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d'un certain degré de similarité entre les produits et services.

CONSIDERANT en conséquence, 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 de certains des produits et services en cause ;

Que le signe complexe contesté ESPRIT BERRY peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l'Union européenne BLACKBERRY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Noémie ARIMOTO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle