

# INPI, 24 novembre 2006, 06-1525

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : 06-1525

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : ROOMS ; ROOMS

**Classification pour les marques** : 16

**Numéros d'enregistrement** : 4122081 ; 3409551

**Parties** : VRL INTERNATIONAL LIMITED / STE HP FRANCE SA

## Texte

OPP 06-1525 / HT 24/11/2006

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, 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 de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

### I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HP FRANCE (société anonyme) a déposé, le 13 février 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 409 551 portant sur la dénomination ROOMS.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie. Papier ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Conseils en organisation et direction des affaires. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement. Services de loisirs. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » (classes 16, 35 et 41). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 06/12 NL du 24 mars 2006.

Le 23 mai 2006, la société VRL INTERNATIONAL LIMITED (société régie selon les lois des îles Caïman) représentée par Madame Jocelyne GRANGER, avocat du cabinet Hélène PETIT, 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 complexe ROOMS, déposée le 17 novembre 2004 et enregistrée sous le numéro 004 122 081.

Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services d'agences de voyages, y compris réservation de voyages et de transports. Mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions » (classes 39 et 43).

L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits et services de la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée 9 juin 2006 à la société déposante sous le numéro 06-1525. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.

Le 21 juin 2006, Madame Jocelyne GRANGER a adressé à l'Institut le pouvoir la constituant mandataire dans le cadre de la présente procédure d'opposition ; une copie de ce pouvoir a été transmise à la société déposante le 22 juin 2006.

Le 2 août 2006, la société HP FRANCE, représentée par Monsieur Jean-Charles BENSUSSAN, avocat justifiant d'un pouvoir, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut le 3 août suivant, en application du principe du contradictoire.

Le 3 octobre 2006, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitent en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 6 novembre 2006, fin de la procédure écrite.

Le 2 novembre 2006, la société HP FRANCE a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par

l'Institut le jour même, par télécopie confirmée par courrier. Toutefois, afin de respecter le principe du contradictoire, l'Institut a repoussé au 8 novembre 2006 la date de fin de procédure écrite, ce dont les parties ont été informées.

Le 7 novembre 2006, la société VRL INTERNATIONAL LIMITED a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société déposante, transmises à cette dernière par l'Institut le 8 novembre 2006, par télécopie confirmée par courrier.

## II.- ARGUMENTS DES PARTIES

### A.- L'OPPOSANT

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

#### Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sont respectivement similaires, par leur fonction commune, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :

- les « produits de l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures » et les « services d'agence de voyages, y compris réservation de voyages et de transports » ;

- les services de « divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, services de loisirs » et les « services d'agences de voyages ».

Sont respectivement similaires, par complémentarité, les produits et services suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :

- les services de « publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires » et les services de « mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions, services d'agences de voyages » ;

- les services de « gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en organisation et direction des affaires » et les services de « mise à disposition de salles et centres pour expositions, services d'agences de voyages » ;

- les services d'« organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » et les services de « mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions » ;

- le service de « relations publiques » et les services de « mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions ».

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme distinctif et dominant ROOMS, dont il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments développés par la société déposante dans ses observations après projet et sollicite le maintien du projet de décision. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société HP FRANCE soulève l'irrecevabilité de l'opposition et conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la société déposante conteste la comparaison des services en ce qu'elle porte que les services d'« organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

CONSIDERANT qu'en vertu des articles L. 712-3, L. 712-4 et R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, le délai ouvert pour former opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française est de deux mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement contestée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, le non-respect de ce délai entraînant l'irrecevabilité de l'opposition.

CONSIDERANT qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement de marque n° 06 3 409 551, objet de l'opposition, ayant été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 06/12 du 24 mars 2006, le délai pour former opposition expirait le 24 mai 2006 ;

Que l'opposition a été formée et déposée à l'Institut le 23 mai 2006, comme l'atteste la date apposée sur le formulaire d'opposition ; qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel cette date inscrite de façon manuscrite aurait en outre été modifiée, une telle circonstance ne remettant pas en cause la véracité de la date de réception de l'opposition apposée par l'Institut et par lui seul ;

Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, l'opposition a été introduite dans le délai imparti.

CONSIDERANT que l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposition... précise : 1° L'identité de l'opposant , ainsi que les indications propres à établir

l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits... » ;

Qu'aux termes de l'article 1-II de l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service, « ...Toutes les mentions requises, à l'exception de celles étrangères à la situation du demandeur, doivent figurer ... » dans l'acte d'opposition ;

Qu'en l'espèce, l'opposition est formée par la société VRL INTERNATIONAL LIMITED (société régie selon les lois des îles Caïman) sise Clifton House, Fort Street, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman° ;

Que la société opposante, en indiquant sa dénomination, les textes de lois régissant son organisation et son siège social, seules mentions requises dans l'acte d'opposition, a suffisamment justifié de son identité, aucun texte n'exigeant qu'elle fasse apparaître la mention de son représentant légal ; Qu'en tout état de cause, cette dernière information figure dans le pouvoir général inscrit sous le numéro PG 15805 et fourni par le mandataire de la société opposante à l'Institut, dont une copie a été transmise, pour information, à la société déposante ;

Qu'en effet, il ressort dudit pouvoir que le représentant légal de la société opposante, signataire du pouvoir, est Monsieur Cameron B en sa qualité de « Senior Vice Président » ;

Que la société opposante a donc satisfait aux dispositions de l'article R. 712-14 du code précité.

CONSIDERANT ainsi que l'opposition a été introduite dans le délai requis et dans le respect des exigences légales et doit, par conséquent, être déclarée recevable.

## B. AU FOND

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination ROOMS, ci-dessous reproduite :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe ROOMS, ci-dessous reproduit :

Que cette marque a été déposée en couleurs.

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 que les signes en présence ont en commun le terme ROOMS ;

Que ce terme apparaît distinctif au regard des produits et services en présence, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ;

Que le terme ROOMS, constitutif du signe contesté, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en ce qu'il en constitue le seul élément verbal, les couleurs, la calligraphie et les éléments figuratifs qui l'accompagnent n'étant pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble, dès lors que, malgré sa présentation, le terme ROOMS reste immédiatement perceptible, contrairement à ce que soutient la société déposante ;

Qu'à cet égard intellectuellement, rien ne permet d'affirmer, comme l'affirme la société déposante, que la marque antérieure sera perçue par le consommateur du fait de sa présentation particulière comme faisant référence aux vacances et à une sensation de légèreté, évocations absentes du signe contesté ; qu'en tout état de cause, cette éventuelle différence intellectuelle n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que ce dernier résulte de la présence distinctive et dominante du terme ROOMS.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ROOMS constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles de papeterie. Papier ; affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale. Conseils en organisation et direction des affaires. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité. Diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement. Services de loisirs. Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants « Services d'agences de voyages, y compris réservation de voyages et de transports. Mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions ».

CONSIDERANT que les services d'« organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « mise à disposition de salles et centres pour réunions et expositions » de la marque antérieure invoquée, les seconds étant nécessaires à la prestation des premiers ;

Qu'en effet, l'organisation d'une exposition ou d'une réunion ne peut pas être assurée sans la mise à disposition d'un lieu où se tiendra ladite exposition ou réunion ;

Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante tenant au fait que les services précités relèvent de classes différentes ; qu'en effet, la classification internationale des

produits et services n'a qu'une valeur administrative sans aucune portée juridique ; Qu'en outre, il importe peu, contrairement aux assertions de la société déposante, que les services précités de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure puissent présenter des prestataires distincts, dès lors que l'existence d'un lien étroit et exclusif a été établie entre eux et suffit pour caractériser un risque de confusion sur leur origine ;

Qu'ainsi, il s'agit de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « divertissement, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, services de loisirs » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de services à finalités sportives, culturelles ou de divertissement, ne présentent pas, contrairement à ce soutient la société opposante, le même objet que les « services d'agences de voyages, y compris réservation de voyages et de transports » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations rendues par des professionnels du tourisme, destinées à composer et vendre des offres de voyage ;

Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les agences de voyages puissent proposer des services de divertissement en sus de leur activité principale, dès lors que celle-ci consiste essentiellement en l'organisation de trajets et de voyages ;

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

CONSIDERANT que les « produits de l'imprimerie, photographies, articles de papeterie, papier, affiches, albums, cartes, prospectus, brochures » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services d'agences de voyages, y compris réservation de voyages et de transports » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'étant pas exclusivement utilisés dans le cadre des seconds ;

Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les agences de voyage mettent à la disposition de leurs clients de nombreuses brochures ou présentent également des affiches comme moyen publicitaire, dès lors que ces pratiques sont largement répandues dans de nombreuses activités commerciales ;

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

CONSIDERANT que les services de « publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion d'annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseil en organisation et direction des affaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « mise à disposition de salles et centres pour rassemblements sociaux, réunions et expositions ; services d'agences de voyages, y compris réservation de voyages et de transports » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'ayant pas pour objet exclusif la réalisation des seconds mais étant exploités dans un très grand nombre

de domaines ;

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

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 similarité entre les produits et services peut 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 par conséquent que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

CONSIDERANT en conséquence, que le signe contesté ROOMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ROOMS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 06-1525 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».

Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 409 551 est partiellement rejetée, pour les services précités.

Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe