

# INPI, 16 juin 2021, OP 20-4260

## Synthèse

**Jurisdiction** : INPI

**Numéro affaire** : OP 20-4260

**Domaine de propriété intellectuelle** : OPPOSITION

**Marques** : SENSAVELO ; SENSA

**Numéros d'enregistrement** : 4676511 ; 854337

**Parties** : INTERSENS HOLDING BV (Pays-Bas) / ROCKNBIKE SAS

## Texte

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

OPP 20-4260 16/06/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1<sup>er</sup> avril 1996 ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;

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° 2019-158 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 ROCKNBIKE (société par actions simplifiée) a déposé le 25 août 2020, la demande d'enregistrement n° 4676511 portant sur le signe verbal SENSAREVELO.

Le 17 novembre 2020, la société INTERSENS HOLDING B.V. (société régie selon les lois des Pays Bas) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base d'une atteinte à la marque internationale désignant l'Union européenne portant sur le signe verbal SENSEA enregistrée le 12 juillet 2005 sous le n° 854337, dont la date de désignation postérieure est le 1<sup>er</sup> juin 2012, sur le fondement du risque de confusion.

Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 [www.inpi.fr](http://www.inpi.fr) - [contact@inpi.fr](mailto:contact@inpi.fr) Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d'instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

## II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association.

L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

A titre liminaire, il convient de relever que ne saurait prospérer l'affirmation de la société déposante relative à l'usage de la marque antérieure sur le marché français. En effet, à défaut pour la société déposante d'avoir invité la société opposante à produire les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5, celle-ci est réputée enregistrée sur l'ensemble du territoire français, et ce, pour tous les produits invoqués à l'appui de la présente opposition pour lesquels elle est enregistrée.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs

pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L'opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bicyclettes; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes électriques; Bicyclettes électriques pliantes; Bicyclettes pour enfants; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Poignées de guidon pour vélos; Pompes à air pour pneus de vélos; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Porte-gourdes pour bicyclettes; Remorques de bicyclettes; Sacoques de bicyclettes; Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Sacoques spéciales pour bicyclettes; Selles pour vélos; Sièges d'enfants pour vélos; Sonnettes de bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Sonnettes pour vélos et cycles; Vélos; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos tout-terrain [VTT] ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ».

La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Bicyclettes, pièces pour bicyclettes (non comprises dans d'autres classes) ».

L'opposante soutient que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIA titre liminaire, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel la société opposante « vend des vélos bien différents de ceux que nous proposons ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitations réelles ou supposées.

Ainsi, les produits suivants : « Bicyclettes; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes électriques; Bicyclettes électriques pliantes; Bicyclettes pour enfants; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Poignées de guidon pour vélos; Pompes à air pour pneus de vélos; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Porte-gourdes pour bicyclettes; Remorques de bicyclettes; Sacoques de bicyclettes; Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Sacoques spéciales pour bicyclettes; Selles pour vélos; Sièges d'enfants pour vélos; Sonnettes de bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Sonnettes pour vélos et cycles; Vélos; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos tout-terrain [VTT]» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

En revanche, les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de présentation ayant pour objet de présenter des produits au public afin de l'inciter à les acheter et à faire connaître une marque, ne présentent pas les mêmes nature, objet/fonction et destination que les « Bicyclettes, pièces pour bicyclettes (non comprises dans d'autres classes) » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des véhicules à deux roues mus par un système de pédalier qui entraîne la roue arrière ainsi que les pièces de ces produits.

Par ailleurs, ces services et produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à la promotion des seconds, lesquels n'impliquent pas obligatoirement le recours aux premiers.

Ainsi, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En conséquence, les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SENSVELO

La marque antérieure porte sur le signe verbal SENSA.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L'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.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.

3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPIII résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d'une dénomination unique.

Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence verbale SENSA-, constitutive de la marque antérieure et présentée en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances d'ensemble.

Intellectuellement, ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lequel la « marque SENSVELO repose sur la phonétique SENS A VELO, et a donc un sens dans la langue française, ce qui n'est pas le cas des opposants ». En effet, si le terme VELO apparaît parfaitement identifiable et individualisable au sein du signe contesté, en revanche, rien ne permet d'affirmer que le consommateur des produits en cause scindera artificiellement la séquence SENSA- pour lui donner la signification invoquée, laquelle n'est nullement évidente en langue française.

Si les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la séquence -VELO, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.

En effet, la séquence SENSE- commune aux deux signes est distinctive au regard des produits en cause.

En outre, au sein du signe contesté, cette séquence, placée en position d'attaque, revêt un caractère essentiel dès lors que la séquence VELO qui lui est accolée est dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu'elle en désigne la nature ou une caractéristique, à savoir leur objet.

En conséquence, le signe verbal contesté SENSEVELO est donc similaire à la marque antérieure SENSE.

Sur l'appréciation globale du risque de confusion

L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

En l'espèce, en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités.

A cet égard, est dépourvue de pertinence l'affirmation relative à l'absence de réservation de noms de domaine en .fr par la société, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard au(x) seul(s) droit(s) antérieur(s) invoqué(s) et à l'atteinte susceptible d'être portée à ce(s) droit(s) par l'enregistrement de la demande contestée.

En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes.

4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPICONCLUSION

En conséquence, le signe verbal SENSEVELO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bicyclettes; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes électriques; Bicyclettes électriques pliantes; Bicyclettes pour enfants; Paniers spéciaux pour bicyclettes; Poignées de guidon pour vélos; Pompes à air pour pneus de vélos; Pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues ou bicyclettes; Porte-gourdes pour bicyclettes; Remorques de bicyclettes; Sacoques de bicyclettes;

Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de boissons; Sacoques et paniers pour bicyclettes destinés au transport de bagages; Sacoques spéciales pour bicyclettes; Selles pour vélos; Sièges d'enfants pour vélos; Sonnettes de bicyclettes; Sonnettes métalliques pour bicyclettes; Sonnettes pour vélos et cycles; Vélos; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos tout-terrain [VTT] ».

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

5 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI