

INPI, 27 novembre 2014, 2011-2908

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2011-2908

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : SKY ; MYCITYBYSKY

Classification pour les marques : 35

Numéros d'enregistrement : 8178436 ; 3821937

Parties : SKY IP INTERNATIONAL LIMITED / DENIS B GUY B

Texte

OPP 11-2908 / OT Le 27 novembre 2014

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et 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 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.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Denis B et Monsieur G BOULIEZ ont déposé, le 8 avril 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 821 937 portant sur le signe verbal MYCITYBYSKY.

Le 29 JUIN 2011, la société SKY IP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire verbale SKY, déposée le 2 mars 2009 sous le n° 8 178 436.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 sont pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Par courrier du 21 juillet 2011, l'opposition a été notifiée aux déposants sous le numéro 11- 2908. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande.

Lors de la reprise, les déposants étaient invités à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.

Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les services suivants : "Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques. Services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques".

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "programmes codés pour ordinateurs et pour le traitement de données et les télécommunications ; appareils et instruments multimédia; ordinateurs portables ou portatifs ; ordinateurs; matériel

informatique; matériel informatique, appareils et instruments tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage et la recherche d'informations électroniques; programmes informatiques; jeux électroniques et informatiques; jeux électroniques et informatiques interactifs; logiciels informatiques; logiciels et appareils de télécommunications permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels fournis à partir d'internet; équipements pour terminaison numérique de réseau; routeurs, modems, pare-feu et/ou ponts pour réseau informatique câblés et/ou sans fil; logiciels et programmes informatiques pour la distribution à, et l'utilisation par, des téléspectateurs d'une chaîne de télévision numérique pour la visualisation et l'achat de produits et services; logiciels de jeux informatiques et logiciels de questions-réponses; jeux informatiques vidéo et/ou de questions-réponses adaptés aux récepteurs et écrans de télévision ou aux moniteurs vidéo ou aux écrans d'ordinateurs; programmes informatiques pour télévisions interactives et pour jeux et/ou jeux de questions-réponses interactifs; appareils électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de télévision pour jouer à des jeux; consoles de jeux; dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du matériel informatique et des logiciels et accessoires, à savoir consoles de jeux, commandes de jeux et logiciels pour le fonctionnement de commandes de jeux; dispositifs électroniques portables pour jeux vidéo et informatiques interactifs; dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour la réception, la lecture et la transmission de la musique, des sons, des images, des textes, des signaux, des informations et des codes ; jeux vidéo informatiques ; cartes et disques, cartes de circuits intégrés, supports de mémoire, supports d'enregistrement, tous préenregistrés contenant des jeux vidéo informatiques et/ou des jeux de questions-réponses; cartes encodées ; enregistrements musicaux, sonores, vidéo et/ou audio (téléchargeables) fournis à partir de sites web MP3 sur l'internet; lecteurs MP3; enregistreurs/lecteurs de fichiers audio et/ou vidéo; enregistreurs et/ou lecteurs portables de fichiers audio et/ou vidéo. Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale ; services d'administration pour entreprises ; Organisation, opération et supervision de plans de vente, de promotion et de primes ; Services de planification, d'inspection, d'enquêtes et d'évaluations commerciales; Réception, stockage et fourniture d'informations commerciales informatisées ; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir matériel informatique et dispositifs périphériques, logiciels, logiciels de jeux et logiciels de jeux-questionnaires, jeux et/ou jeux-questionnaires informatiques vidéo conçus pour être utilisés avec des récepteurs et des écrans de télévision ou avec des écrans vidéo ou des écrans d'ordinateur, consoles de jeux, dispositifs de jeux vidéo interactifs comprenant du matériel informatique et des logiciels et accessoires, à savoir consoles de jeux, dispositifs électroniques portables et/ou portatifs pour jeux informatiques et vidéo interactifs, jeux informatiques et vidéo, afin de permettre aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits y compris par le biais d'un site Internet, d'une chaîne de téléachat interactive, d'une chaîne de téléachat numérique, d'un jardin clos sur l'internet ou par le biais de la télévision interactive et/ou des télécommunications (y compris vocales, téléphoniques et/ou par le transfert d'informations ou de données numériques) et/ou de supports numériques interactifs ; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux ; Informations relatives à tous les services précités fournies en ligne à partir d'une base de données informatique ou via l'internet. Assurances ; services financiers; gestion financière; affaires financières; parrainage financier; services bancaires et financiers; informations financières ; services immobiliers; affaires immobilières; investissements dans les biens immobiliers; affaires immobilières; agence immobilière; financements immobiliers. Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de conception, dessin et rédaction pour des tiers, tous destinés à la compilation

de pages web sur l'internet; hébergement de sites web; Création et maintenance de sites web; services informatiques de communications et diffusion interactives; installation, location et maintenance de logiciels; prévisions météorologiques; entretien et réparation de dispositifs de jeux vidéo interactifs composés de logiciels et accessoires, à savoir logiciels d'exploitation de commandes de jeux; services informatiques à domicile, à savoir assistance en informatique, installation, réparation et maintenance de logiciels, mise à jour de logiciels et services d'assistance en informatique; services informatiques, à savoir, organisation d'une infrastructure afin de permettre à des abonnés d'accéder à des services de l'internet via la télévision; conseils concernant le développement de systèmes informatiques; services de conseils en matière de systèmes d'information informatiques; services de conseils en matière de logiciels et de matériel informatique; conception, installation, maintenance ou mise à jour de logiciels; conception de matériel informatique; services de conception; conception de systèmes électriques ou électroniques; services de conception d'illustrations pour films animés; suivi et analyse de données d'appels; services de programmation informatique; services de jardins clos sur l'internet; exploitation de moteurs de recherche; location ou crédit-bail de matériel informatique ou logiciels; test, recherche, évaluation, conseils, assistance ou informations dans les domaines précités; services informatiques d'achats en ligne; services informatiques liés au traitement de commandes et de paiements".CONSIDERANT que les services de "Conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques. Services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier). Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d'arts graphiques" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe verbal MYCITYBYSKY ;

Que la marque antérieure porte sur la dénomination SKY.

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 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 que les signes ont visuellement en commun le terme SKY, constitutif de la marque antérieure invoquée ;

Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente, tant dans leur aspect visuel et prononciation que dans leurs évocations ;

Qu'en effet, les signes en présence se distinguent par la présence de la séquence MYCITYBY en position d'attaque et centrale du signe contesté, leur conférant une longueur et une physionomie différentes ;

Que phonétiquement, ils se différencient également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités ([maï-ci-ti-baï-skaï] / [skaï]) ;

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

Qu'il n'est pas contesté que le terme SKY présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ;

Que toutefois, la société opposante ne saurait se contenter d'indiquer que "les autres éléments verbaux MYCITYBY sont simplement juxtaposés au terme SKY et [qu'ils] ne forment pas avec lui, une dénomination ayant un sens propre, ni un ensemble unitaire" ; Qu'en effet, du fait de la présentation du signe contesté où tous les éléments sont accolés, du caractère distinctif des éléments MYCITYBY au regard des services en cause et de la symétrie engendrée par la répétition de la lettre Y, le consommateur percevra dans son ensemble le signe contesté sans isoler le terme SKY ;

Qu'il en résulte que le terme SKY n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté ;

Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble différente ;

Qu'enfin, s'il est vrai, comme le relève la société opposante que l'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l'identité ou la forte similarité des produits et services, encore faut-il qu'il existe un degré de similitude suffisant entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

CONSIDERANT que le signe verbal contesté MYCITYBYSKY ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure SKY, dont elle ne saurait en constituer la déclinaison contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'à cet égard, est extérieur à la procédure l'argument de la société opposante tenant à une famille de marques SKY protégées en France dont elle est titulaire, dès lors que seule la marque antérieure invoquée à l'appui de la présente opposition doit être prise en compte, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition portant uniquement sur les signes tels que déposés ;

Qu'en outre, ne sauraient être retenues les décisions d'opposition invoquées par la société opposante, rendues dans des espèces différentes.

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 des produits et services en cause ;

Que le signe verbal contesté MYCITYBYSKY peut donc être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SKY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Olivier T Juriste