

INPI, 21 novembre 2019, 2019-2462

Synthèse

Jurisdiction : INPI

Numéro affaire : 2019-2462

Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION

Marques : NORMA ; TerraNorma (...)

Numéros d'enregistrement : 13534854 ; 4533011

Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO (Allemagne) / Jo-Anne R

Texte

OPP 19-2462 / DDL 21/11/2019

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, 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

Madame Jo-Anne R a déposé, le 12 mars 2019, la demande d'enregistrement n°4 533 011 portant sur le signe verbal TERRANORMA (AUTRES ECRITURES POSSIBLE : TERRA NORMA OU TERRANORMA) : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DE NORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; 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 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de médecine alternative».

Le 31 mai 2019, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale de l'Union européenne NORMA déposée le 4 décembre 2014 et enregistrée sous le n°13 534 854.

Cet enregistrement a été effectué notamment pour les services suivants : « Publicité, Y compris publicité directe et Mailing, Documentation publicitaire, Conseils publicitaires, Configuration publicitaire, Publicité sur Internet, Médiation et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers; Marketing, planification des ventes et conseils en matière de ventes (marketing), promotion des ventes, conseils en marketing, conseils en achat (conseils aux consommateurs), conseils organisationnels, commerciaux pour la distribution de produits, études de marché et analyses de marché; Services de relations publiques; Organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Recrutement de personnel; Conseils d'entreprise, d'organisation et consultation professionnelle d'affaires; Consultation pour les questions de personnel; Conseils commerciaux sur le courtage d'informations ainsi que de savoir-faire dans le domaine de la vente et dans le domaine économique, compris dans la classe 35, notamment pour le commerce de produits alimentaires et le commerce de discount; Conseils organisationnels en matière de conception de magasins et de rayons compris dans la classe 35; Comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; Services de commerce de détail et de détail en ligne,

notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de droguerie, articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, produits pour laver et produits de nettoyage, substances diététiques, compléments alimentaires, appareils, équipements et produits pour le ménage, la cuisine, la salle de bains, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le bricolage, combustibles, articles de serrurerie, appareils électriques, machines à usage ménager, de jardinage, de bricolage ainsi que outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires d'ordinateurs et logiciels, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, équipements électroniques, équipements haute fidélité, Home-Entertainment, équipements et composants de télécommunication, équipements scientifiques, appareils, équipements et accessoires pour la photographie et l'optique, appareils et équipements d'éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, installations sanitaires, véhicules, bicyclettes, bateaux, accessoires pour bicyclettes, accessoires pour véhicules et bateaux, articles de joaillerie, articles de bijouterie, montres, articles chronométriques, instruments de musique, papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, matériel scolaire et de loisirs, matériaux d'emballage, meubles, produits en matières plastiques, verre et céramique, tissus, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, produits pour bébés, textiles ménagers et articles de mercerie, accessoires de mode, montres et montres à bracelet, bijoux et pierres précieuses, sacs, bourses, ceintures, étuis en cuir et imitations du cuir, nécessaires de voyages, parapluies, jeux, jouets, matériel et appareils de gymnastique, de sport et de loisirs, aliments, articles gastronomiques, produits biologiques et naturels, boissons non alcooliques et alcooliques, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, produits gastronomiques, produits du tabac, articles pour fumeurs; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment regroupement de différents services pour le compte de tiers pour en faciliter l'achat par les consommateurs, notamment par un bradeur (discounter), à savoir des services suivants: assurances, finances, réparation, télécommunication, emballage, entreposage et transport de produits, organisation de voyages, fourniture de renseignements, développement photographique; Gestion de supermarchés, commerces de détail, discounts, boutiques en ligne; Médiation d'opérations commerciales pour des tiers, Médiation de contrats d'achat et de vente de marchandises; Enregistrement de commandes par ligne d'appel et centre d'appel; Collecte de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de renseignements concernant des affaires commerciales sur l'internet, à savoir d'informations sur des produits ainsi que d'informations sur les services à la clientèle, le droit de retour, la responsabilité du producteur et la garantie; Prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; Courtage de contrats de prestation de services pour le compte de tiers, courtage de contrats pour le compte de tiers, notamment courtage de contrats de prise en charge de services de télécommunication pour des tiers, contrats de radiophonie mobile, contrats de fourniture de sonneries pour les téléphones portables et les smartphones, contrats de prestations de réparation et de maintenance, contrats de livraison d'aliments, boissons, fleurs et plantes, contrats d'approvisionnement en courant, électricité ou gaz, contrats de location de moyens de transport, contrats de prestation de services d'un laboratoire photographique, courtage de contrats de prestation de services de traitement et de développement numériques de photos; Services d'abonnements de journaux; Facturation de conversations téléphoniques par cartes téléphoniques; Tous les services précités non en rapport avec l'industrie automobile. Affaires financières, services financiers, notamment conseils en financement et en crédit;

Télécommunication, y compris transmission électronique de données, messagerie, mise à disposition de portails sur l'internet, fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à l'internet, fourniture rémunérée de réseaux téléphoniques, médiation d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication; Services de téléphonie mobile et de téléphonie internet, notamment transmission de données, voix et images, services téléphoniques, services de transfert d'appel, services de courrier électronique, transmission de messages courts, transmission de messages de tous types à des adresses internet (messagerie web), services de téléphonie mobile, à savoir chargement de cartes de téléphonie mobile (prépayées) et fourniture de crédits téléphoniques pour ces cartes prépayées par téléphone mobile sur un réseau de téléphonie mobile. Laboratoire de photographies; Traitement d'images sur la base d'informations analogiques et numériques, développement et impression de films, en particulier de films photo, et d'images, en particulier d'images numériques, tirages et retirages de photos, également de photos numériques, traitement et impression d'images sur tous supports (numériques et autres), création personnalisées de films, images, albums de photos, produits de l'imprimerie, articles et produits photographiques, photocomposition, travaux d'impression, traitement, en particulier agrandissement et retouche de photos. Formation, y compris formation continue et formation complémentaire dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; Divertissement; Activités sportives et culturelles, Activités sportives; Location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; Réservation de places et prévente de tickets de manifestations de divertissement; Organisation de jeux électroniques et de concours sur l'internet. Soins de santé et de beauté pour hommes et animaux, notamment conseils afférents; Prestation de conseils diététiques; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ».

L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 6 juin 2019. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai imparti.

La déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition.

Le 10 octobre 2019, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.

L'opposante et la titulaire de la demande d'enregistrement ont contesté le bien-fondé du projet et présenté des observations.II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L'OPPOSANT

La société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

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

Dans ses observations contestant le bien-fondé du projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des signes et réitère son argument relatif au principe d'interdépendance des facteurs.

B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des services en expliquant son activité, ainsi que la comparaison des signes. Elle fait état d'une tentative de négociation entre les parties.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la déposante réitère ses observations et sa proposition de limiter son dépôt en retirant les services de « Publicité » de sa demande d'enregistrement.

III.- DECISION

A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT

CONSIDERANT que dans ses observations, la déposante a indiqué qu'elle était disposée à retirer les services de « Publicité » figurant en classe 35 dans son dépôt.

CONSIDERANT, toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.

CONSIDERANT, en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement.B. AU FOND

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; 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 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de médecine alternative».

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité, Y compris publicité directe et Mailing, Documentation publicitaire, Conseils publicitaires, Configuration publicitaire, Publicité sur Internet, Médiation et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers; Marketing, planification des ventes et conseils en matière de ventes (marketing), promotion des ventes, conseils en marketing, conseils en achat (conseils aux consommateurs), conseils organisationnels, commerciaux pour la distribution de produits, études de marché et analyses de marché; Services de relations publiques; Organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Recrutement de personnel; Conseils d'entreprise, d'organisation et consultation professionnelle d'affaires; Consultation pour les questions de personnel; Conseils commerciaux sur le courtage d'informations ainsi que de savoir-faire dans le domaine de la vente et dans le domaine économique, compris dans la classe 35, notamment pour le commerce de produits alimentaires et le commerce de discount; Conseils organisationnels en matière de conception de magasins et de rayons compris dans la classe 35; Comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de: articles de droguerie, articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, produits pour laver et produits de nettoyage, substances diététiques, compléments alimentaires, appareils, équipements et produits pour le ménage, la cuisine, la salle de bains, la maison et le jardin, les loisirs, le camping et le bricolage, combustibles, articles de serrurerie, appareils électriques, machines à usage ménager, de jardinage, de bricolage ainsi que outils, ordinateurs, équipements informatiques, accessoires d'ordinateurs et logiciels, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, équipements électroniques, équipements haute fidélité, Home-Entertainment, équipements et composants de télécommunication, équipements scientifiques, appareils, équipements et accessoires pour la photographie et l'optique, appareils et équipements d'éclairage, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau, installations sanitaires, véhicules, bicyclettes, bateaux, accessoires pour bicyclettes, accessoires pour véhicules et bateaux, articles de joaillerie, articles de bijouterie, montres, articles chronométriques, instruments de musique, papier, cellulose et matières plastiques, livres, produits de l'imprimerie, articles de papeterie, articles de bureau, matériel scolaire et de loisirs, matériaux d'emballage, meubles, produits en matières plastiques, verre et céramique, tissus, articles textiles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie, produits pour bébés, textiles ménagers et articles de mercerie, accessoires de mode, montres et montres à bracelet, bijoux et pierres précieuses, sacs, bourses, ceintures, étuis en cuir et imitations du cuir, nécessaires de voyages, parapluies, jeux, jouets, matériel et appareils de gymnastique, de sport et de loisirs, aliments, articles gastronomiques, produits biologiques et naturels, boissons non alcooliques et alcooliques, plantes, fleurs, aliments pour animaux, articles pour animaux, produits gastronomiques, produits du tabac, articles pour fumeurs; Services de commerce de détail et de

détail en ligne, notamment regroupement de différents services pour le compte de tiers pour en faciliter l'achat par les consommateurs, notamment par un bradeur (discounter), à savoir des services suivants: assurances, finances, réparation, télécommunication, emballage, entreposage et transport de produits, organisation de voyages, fourniture de renseignements, développement photographique; Gestion de supermarchés, commerces de détail, discounts, boutiques en ligne; Médiation d'opérations commerciales pour des tiers, Médiation de contrats d'achat et de vente de marchandises; Enregistrement de commandes par ligne d'appel et centre d'appel; Collecte de données dans des bases de données informatiques; Fourniture de renseignements concernant des affaires commerciales sur l'internet, à savoir d'informations sur des produits ainsi que d'informations sur les services à la clientèle, le droit de retour, la responsabilité du producteur et la garantie; Prise de commande, livraisons et facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique; Courtage de contrats de prestation de services pour le compte de tiers, courtage de contrats pour le compte de tiers, notamment courtage de contrats de prise en charge de services de télécommunication pour des tiers, contrats de radiophonie mobile, contrats de fourniture de sonneries pour les téléphones portables et les smartphones, contrats de prestations de réparation et de maintenance, contrats de livraison d'aliments, boissons, fleurs et plantes, contrats d'approvisionnement en courant, électricité ou gaz, contrats de location de moyens de transport, contrats de prestation de services d'un laboratoire photographique, courtage de contrats de prestation de services de traitement et de développement numériques de photos; Services d'abonnements de journaux; Facturation de conversations téléphoniques par cartes téléphoniques; Tous les services précités non en rapport avec l'industrie automobile. Affaires financières, services financiers, notamment conseils en financement et en crédit; Télécommunication, y compris transmission électronique de données, messagerie, mise à disposition de portails sur l'internet, fourniture d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à l'internet, fourniture rémunérée de réseaux téléphoniques, médiation d'accréditations à des utilisateurs de différents réseaux de communication; Services de téléphonie mobile et de téléphonie internet, notamment transmission de données, voix et images, services téléphoniques, services de transfert d'appel, services de courrier électronique, transmission de messages courts, transmission de messages de tous types à des adresses internet (messagerie web), services de téléphonie mobile, à savoir chargement de cartes de téléphonie mobile (prépayées) et fourniture de crédits téléphoniques pour ces cartes prépayées par téléphone mobile sur un réseau de téléphonie mobile. Laboratoire de photographies; Traitement d'images sur la base d'informations analogiques et numériques, développement et impression de films, en particulier de films photo, et d'images, en particulier d'images numériques, tirages et retirages de photos, également de photos numériques, traitement et impression d'images sur tous supports (numériques et autres), création personnalisées de films, images, albums de photos, produits de l'imprimerie, articles et produits photographiques, photocomposition, travaux d'impression, traitement, en particulier agrandissement et retouche de photos. Formation, y compris formation continue et formation complémentaire dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; Divertissement; Activités sportives et culturelles, Activités sportives; Location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; Réservation de places et prévente de tickets de manifestations de divertissement; Organisation de jeux électroniques et de concours sur l'internet. Soins de santé et de beauté pour hommes et animaux, notamment conseils afférents; Prestation de conseils diététiques; Services d'agriculture,

d'horticulture et de sylviculture ».CONSIDERANT que les services de «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; 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 ; 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 ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de médecine alternative» de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure ;

Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs à son activité de « cabinet de Coaching et de Développement Personnel... sur Strasbourg [et] Paris » et aux motifs qui l'ont poussée à déposer sa demande pour les classes 35, 41 et 44 ;

Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment des conditions effectives d'exploitation ou de l'activité réelle ou supposée des parties en présence et des raisons ayant présidés aux choix des signes ;

Que de même, il ne peut être tiré argument des échanges intervenus entre les parties et de leur tentative d'entente amiable, laquelle, à défaut d'une demande de suspension ou d'un retrait de la demande réellement effectué, n'a pas d'incidence sur la procédure d'opposition.

CONSIDERANT en revanche, que les services de « production de films cinématographiques » de la demande contestée qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, n'appartiennent aux catégories générales constituées par les services de « Formation, y compris formation continue et formation complémentaire dans le domaine commercial et des affaires, y compris cours de gestion, formation à la vente, formation sur les produits; Divertissement; Activités sportives et culturelles, Activités sportives; Location de films, vidéos enregistrées, cinématographique, radiophoniques, appareils de télévision, appareils de sport; Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires; Réservation de places et prévente de tickets de manifestations de divertissement; Organisation de jeux électroniques et de concours sur l'internet. Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière de équipement pour les loisirs, livres, produits de l'imprimerie » de la marque antérieure invoquée ;

Qu'il ne s'agit donc pas de produits et 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 entre ces services. Que les services précités de « production de films cinématographiques » de la demande contestée ne relèvent pas davantage de la catégorie constituée par les services d'« Affaires financières, services financiers, notamment conseils en financement et en crédit » de la marque antérieure qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires, à l'argent et notamment aux financements ;

Qu'il ne saurait suffire pour déclarer similaires les services précités que « ...la production d'un film consiste notamment à [le] financer » dès lors que les services de la marque antérieure ne sont pas spécifiquement destinés au domaine cinématographique et que le service de la demande d'enregistrement ne se limite pas au financement de films cinématographiques ;

Que retenir un tel critère reviendrait à considérer comme similaires aux services de la marque antérieure, une multitude de services nécessitant le recours à un financement ;

Qu'ainsi ces services ne sont pas unis par un lien étroit et nécessaire ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ni complémentaires et similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les services de la demande contestée sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les parties suite au projet de décision.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRANORMA (AUTRES ECRITURES POSSIBLE : TERRA NORMA OU TERRANORMA) : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DE NORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA.

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 celles-ci, 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 nombreux éléments verbaux disposés sur cinq lignes, et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ;

Que les signes ont en commun la séquence -NORMA, constitutive de la marque antérieure et figurant à trois reprises dans le signe contesté ; Qu'ils diffèrent par la présence de nombreux autres termes, à savoir : TERRA- mais aussi (AUTRES ECRITURES POSSIBLE : TERRA NORMA OU TERRANORMA) : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DE NORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE ;

Qu'ainsi, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (vingt-deux termes pour le signe contesté, un terme unique de cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie radicalement différente ;

Que phonétiquement, ils se distinguent nettement par leur rythme et leurs sonorités, la marque antérieure étant dissyllabique alors que le signe contesté est composé de vingt-deux termes ;

Qu'enfin, intellectuellement, si la présence de l'élément NORMA dans les deux signes est susceptible d'engendrer des ressemblances intellectuelles, le signe contesté évoque également la terre du fait de la présence à trois reprises de la séquence TERRA, évocation absente de la marque antérieure ;

Qu'ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble très différente ;

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

Qu'au sein du signe contesté, la séquence -NORMA se trouve systématiquement accolée ou associée à la séquence TERRA- laquelle est tout autant distinctive au regard des services en cause, peu important que « ...l'association de l'élément TERRA ne modifie pas la signification de terme NORMA » contrairement à ce qu'indique la société opposante ; ;

Qu'ainsi l'élément NORMA n'apparaît pas plus essentiel que l'élément TERRA, de sorte que rien ne permet d'écarter ce dernier de la comparaison des signes comme entend le faire la société opposante ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que l'élément TERRA est situé en attaque ;

Qu'en outre, la longueur du signe contesté ne rend pas immédiatement perceptible la seule séquence NORMA, laquelle se trouve mêlée aux autres éléments du signe, l'ensemble des termes étant présenté en caractères d'imprimeries sur quatre lignes sans qu'une présentation spécifique du signe ne mette en exergue l'un seul de ses éléments ;

Que si les éléments : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DE NORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE du signe contesté peuvent apparaître comme des

mentions explicatives ou informatives, tel n'est pas le cas de la séquence ou du terme TERRA figurant à trois reprises en attaque du signe ;

Qu'ainsi l'argument de la société opposante selon lequel le consommateur « ...focalisera son attention sur l'élément « TerraNorma » ou « Terra Norma »... » ne saurait suffire à retenir l'existence d'un risque de confusion entre les signes, dans la mesure où l'élément NORMA ne conserve pas au sein du signe contesté une position distinctive autonome ;

Qu'ainsi la séquence NORMA ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, lequel sera appréhendé dans son ensemble par le consommateur.

CONSIDERANT, ainsi que le rappelle la société opposante, que s'il est vrai qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, en l'espèce, les signes en présence ne présentent pas un caractère de proximité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion.

CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté TERRANORMA (AUTRES ECRITURES POSSIBLE : TERRA NORMA OU TERRANORMA) : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DENORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE ne constitue pas l'imitation de la marque verbale NORMA, dont il ne saurait apparaître comme une déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante.

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 de certains des produits et services en cause ;

Que le signe contesté TERRANORMA (AUTRES ECRITURES POSSIBLE : TERRA NORMA OU TERRANORMA) : CONCEPT ET PROCESSUS DYNAMIQUE DE NORMALISATION DE TOUTE STRUCTURE RÉTABLIE SUR LA NORME DIVINE peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition est rejetée.

Diane DRUMMOND, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Isabelle M Responsable de pôle